



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0341-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DEITERS CYSTOP (diseño)”

DEITERS FITOTERAPIA Y COSMÉTICA S.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-081)

Marcas y otros signos distintivos

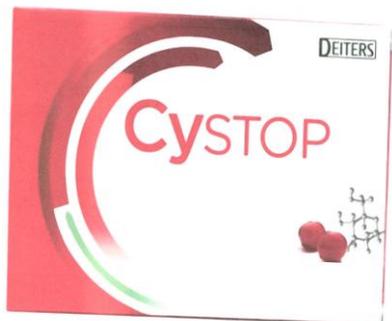
VOTO N° 864-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **DEITERS FITOTERAPIA Y COSMÉTICA, S.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Riera Montalegre, número 49, 08916 Badalona, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de marzo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de enero del dos mil catorce, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro del signo



como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir: “productos a base de extracto de arándano agrio (cranberry) para molestias urinarias, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de marzo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de marzo del dos mil catorce, la empresa **DEITERS FITOTERAPIA Y COSMÉTICA, S.L.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución indicada anteriormente, y el Registro mencionado, mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiún minutos , cincuenta y tres segundos del diez de abril del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiún minutos, cincuenta y cuatro segundos del diez de abril del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal



toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, la marca de fábrica “**CYSTONE**” bajo el registro número **122706**, desde el 26 de octubre del 2000, vigente hasta el 26 de octubre del 2020, para proteger: “productos naturales con forma farmacéutica”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**DEITERS CYSTOP (diseño)**”, para proteger y distinguir, “productos a base de extracto de arándano agrio (cranberry) para molestias urinarias”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 48 y 49, la marca de fábrica “**CYSTONE**” bajo el registro número **122706**, propiedad de la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, el cual protege y distingue, “productos naturales con forma farmacéutica”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dentro de los agravios, la representación de la empresa apelante indica, que desde la solicitud inicial mi mandante ha limitado su giro de protección a productos a base de extracto de



arándano agrio (cranberry) para molestias urinarias con lo cual se establece un giro especializado que elimina la supuesta similitud hacia el consumidor.

Aduce que resulta incomprensible que si hay coexistencia entre CUSTONE Y CYSTO-CONRAY, es lógico que pueda coexistir CYSTOP donde hay mayor diferencia, por lo que su representada estima que debe existir el mismo trato para los administrados.

Señala también, que por el principio de especialidad se logra eliminar la supuesta similitud hacia el consumidor promedio ya que si bien los signos pertenecen a la misma clase, el ámbito de protección no es similar ya que los productos naturales con forma farmacéutica de la marca inscrita son en sí para tratar cálculos renales, de ahí que contiene el término STONE y los productos de la marca solicitada son para el tratamiento de cistitis.

Indica que existen antecedentes registrales de marcas inscritas que comparten núcleos similares y coexisten en el mercado.

Destaca que respecto a la apreciación de los signos, se debe tomar en consideración la apariencia de cada producto en el mercado y los canales de comercialización, ya que esto es a lo que se enfrentará visualmente el consumidor promedio al adquirir al menos el producto propuesto y el protegido bajo el registro número 122706.

En razón de lo expuesto, este Tribunal se avoca al examen de los signos referidos supra, con el afán de determinar si es factible la inscripción del distintivo marcario solicitado por la empresa **DEITERS FITOTERAPIA Y COSMETICA, S.L.**

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El signo que se pretende registrar “**DEITERS CYSTOP (diseño)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, está formado por dos palabras y un diseño. El vocablo “**DEITERS**” está escrito en letras estilizadas de color verde oscuro, situado en la parte superior del signo. La palabra “**CYSTOP**” se encuentra escrito en letras estilizadas de color rojo, está ubicada en el centro del signo, y debajo del término “**CYSTOP**”



se encuentra ubicado el dibujo de dos arándanos rojos y una figura irregular de color gris. Vemos así, que de la visión de conjunto sobresale el elemento **“CYSTOP”**, el cual **goza de fuerza distintiva**, y es el que va captar con más facilidad el público consumidor. Por su parte, el término **“DEITERS”** de acuerdo a la posición que ocupa en el signo, se constituye en un elemento secundario, que carece de la supremacía que posee el elemento **“CYSTOP”**, y el diseño de dos arándanos de color rojo acompañado de una figura irregular de color gris, como puede verse, refuerza la idea del producto a proteger, “productos a base de extracto de arándano agrio (cranberry) para molestias urinarias. Siendo, que la expresión **DIETERS** y el diseño de los dos arándanos y la figura irregular no le proporcionan el grado de distintividad requerida.

Vemos así, que el signo que se solicita **“DEITERS CYSTOP (diseño)”**, coincide en su parte preponderante con la marca inscrita **“CYSTONE”**.

De tal manera que al enfrentar las marca **“CYSTOP”** (la solicitada) y **“CYSTONE”** (la inscrita), y en aplicación del artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, si se observa, el solicitado está contenido en el inscrito, y si bien es cierto la letra **“P”** al final del distintivo que se intenta amparar, y las letras **“N y E (NE)”**, al final de la inscrita son diferentes, ese único elemento no alcanza para individualizar y diferenciar por parte del público consumidor dichos signos, ya que este a la hora de adquirir los productos de una u otra marca lo que va a recordar es precisamente la expresión **“CYSTO”**, que es la partícula que comparten, no las letras **“P”** y las letras **“N y E (NE)”**, porque no constituyen ese factor tópico que las identifique en el mercado, por lo que desde el cotejo **gráfico, CYSTOP - CYSTONE**, resultan parecidas.

Aunado a ello, vemos que el signo que se solicita **“CYSTOP”**, tiene incluida la marca registrada **CYSTONE**, trae como consecuencia que su pronunciación se vocalice y se perciba



de manera similar, por lo que tampoco es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica**, cabe advertir que para el caso que ahora nos ocupa, el signo **“CYSTONE”** se encuentra inscrito desde el 26 de octubre del 2000 (Ver folio 48), sea, que no podríamos obviar que en el sector pertinente ya se maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD, por lo que de coexistir la marca propuesta **“CYSTOP”** dentro del comercio, la cual evoca la misma idea en la mente del consumidor respecto al signo inscrito, generaría un impacto directo en el mercado, dado que los consumidores podrían considerar que los productos son del mismo origen empresarial, por lo que el riesgo de confusión y de asociación que se generaría con respecto al signo inscrito es inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, como sucede en el caso concreto. De esta forma y a pesar que los signos se asemejan a efecto de determinar si la marca es irregistrable totalmente, la Administración Registral debe de aplicar toda la normativa concerniente al caso. Conforme a ello procede con la aplicación del principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios y los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se pueden relacionar. Por consiguiente, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se logra acreditar en el proceso, el signo propuesto **“DEITERS CYSTOP (diseño)”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pretende la protección de: **“productos a base de extracto de arándano agrio “cranterry” para molestias urinarias”**, y la marca inscrita **“CYSTONE”**, en clase 5 de



la Clasificación Internacional indicada, protege: **“productos naturales con forma farmacéutica”**, no así cálculos renales como lo señala la empresa recurrente, siendo que el producto del signo solicitado y del inscrito se relacionan entre sí, ya que el producto que se desea amparar con el distintivo propuesto es natural, basado en extracto de arándano agrio (cranberry), por lo que el producto de una y otra marca son de una característica similar “ naturales”, lo que podría llevar a creer a los consumidores que a través del distintivo solicitado se da la comercialización del producto que ampara el signo inscrito bajo el número **122706**.

De acuerdo a lo anterior, y en virtud que la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante utiliza como derecho de defensa para obtener la inscripción del signo propuesto la aplicación del principio de especialidad. En este caso y conforme lo señalado líneas atrás, si aplicamos el principio mencionado en cuanto a los productos que se intentan proteger para el distintivo solicitado y los que ampara el signo inscrito, los mismos están relacionados, porque dentro del producto que busca resguardar la marca que se pretende inscribir están contemplados los productos protegidos por el signo inscrito, situación, que podría causar confusión en los consumidores por estar los productos identificados por marcas similares.

Por lo que al respecto, considera este Tribunal, que al estar frente a marcas que se encuentran en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como ocurre en el caso bajo estudio, el análisis de los mismos debe ser riguroso para la trascendencia que pueda tener a nivel médico la confusión de los productos que identifica la marca solicitada y la inscrita.

Este Órgano de Alzada considera que los productos de uno y otro distintivo guardan una estrecha finalidad y conexidad en virtud de las cuales se potencializa el riesgo de confusión y de asociación en el que pueda incurrir el público consumidor en el mercado. Teniendo en



cuenta este riesgo de confusión y de asociación en que pueden caer los consumidores, este Tribunal está llamado a dar protección a la marca ya registrada y a rechazar el distintivo marcario, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a), y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la ley citada.

De lo expuesto, este Tribunal considera necesario señalar a la empresa recurrente, que no lleva razón respecto al alegato, en el que expresa que resulta incomprensible que si las marcas CYSTONE y CYSTO-CONRAY, pueden coexistir, es lógico que pudiese coexistir CYSTOP, donde hay mayor diferencia. Sobre este aspecto, este Órgano de Alzada comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, cuando indica lo siguiente: [...] que la marca CYSTO-CONRAY, registro número 46597 inscrita en clase 5 para proteger un medio para el contraste de rayos x, no es un impedimento para la solicitud de la marca objeto de este expediente, ya que por el principio de especialidad los productos que protege no podrán ser confundidos ni comprados en un farmacia por cualquier consumidor, lo que disminuye de manera suficiente el riesgo de confusión y no pone en peligro la salud pública. Por lo anterior el presente rechazo de plano se referirá únicamente al signo CYSTONE registro número 122706 como impedimento de la marca DIETERS CYSTOP en clase 5”.

En cuanto al agravio que plantea la empresa recurrente, en cuanto a que existen antecedentes registrales de marcas inscritas que comparten núcleos registrales. Cabe indicar, que a pesar que existan distintivos marcarios inscritos que comparten el mismo núcleo, ello no se constituye en un parámetro, que obligue a este Tribunal a registrar el signo solicitado, toda vez que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, de conformidad con la ley que rige la materia. De ahí que es importante indicar, que la inscripción a que hace referencia la recurrente es independiente a la solicitud que se analiza en el presente caso.



Por las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que no es registrable un signo confundible ya que no posee la fuerza distintiva. De permitirse su inscripción se estaría atentando contra el interés del titular de la marca inscrita así como a los consumidores. Siendo, lo procedente declarar **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DEITERS FITOTERAPIA Y COSMÉTICA, S.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y de comercio “**DEITERS CYSTOP (diseño)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DEITERS FITOTERAPIA Y COSMÉTICA, S.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y de comercio “**DEITERS CYSTOP (diseño)**”, en clase 5 de la



Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.