

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente No. 2005-0022-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “RICOLA”**

**Maritza Fernández de Dianous**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 4738-04)**

### ***VOTO No 94-2005***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con quince minutos del seis de mayo de dos mil cinco.**

Recurso de apelación presentado por la señora **Maritza Fernández de Dianous**, mayor, casada una vez, Doctora en Microbiología, vecina de Escazú, de nacionalidad panameña, cédula de residente pensionada número siete mil ciento cincuenta y tres, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y cuatro minutos veinticinco segundos del cuatro de noviembre de dos mil cuatro.

#### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que en fecha treinta de junio de dos mil cuatro, la señora Maritza Fernández Dianous, de calidades arriba indicadas, presenta, a título personal, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “RICOLA”, para proteger y distinguir confitería a base de hierbas naturales y similares, en clase 30 Internacional.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución de las trece horas treinta y cuatro minutos y veinticinco segundos del cuatro de noviembre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió, en lo que interesa: **“POR TANTO...SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...”**

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil cuatro, la señora Maritza Fernández de Dianous, recurre la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que la resolución recurrida carece de todo asidero legal, ya que no se encuentra dictada a derecho por cuanto la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo más bien de aplicación lo que estipula el artículo 18 de ese cuerpo legal, ya que existen múltiples diferencias entre los signos distintivos **RICOLA (Diseño)** y la marca de fábrica y de comercio solicitada **RICOLA**, por lo que se permite su coexistencia pacífica; además, de que ambas se encuentran en clases diferentes dentro de la clasificación Internacional y que la marca inscrita está acompañada de un diseño, mientras que la que se solicita es meramente nominativa.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** En ausencia de un elenco de Hechos tenidos como Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista con el carácter de tal, el siguiente: **A)** Que de conformidad con el Módulo Sistema de Marcas, Listado de posibles antecedentes de marcas del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 6 de julio de 2004 (folios del 2 al 5 inclusive) y de la certificación extendida por el mismo Registro ( folios 22 y 23), la marca de fábrica “**RICOLA**” (**Diseño**), se encuentra inscrita a nombre del RICOLA LTD, sociedad organizada en Suiza, con número de registro 105167, desde el 16 de diciembre de 1997 y vigente hasta el 16 de diciembre de 2007, en clase 5 Internacional, para proteger y distinguir confites medicados, tes medicados incluyendo tes medicados de hierbas.

**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: EN CUANTO AL FONDO:** **I-** El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, define como marca: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este numeral, al igual que el 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras, la característica esencial de la distintividad que debe privar en toda marca para poder ser inscrita como tal, cualidad que no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, de una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de los productos de otros competidores en el mercado, evitando que se produzca confusión, toda vez que el fin primordial de toda marca, tal como lo prevé el artículo 2° supracitado, es distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia; de ahí la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular, protección que se extiende al uso de marcas para productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. De esta protección deriva, consecuentemente, uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada y que consiste en la facultad de impedir que terceros utilicen marcas idénticas o similares, *susceptibles de crear confusión* cuando son utilizadas para productos idénticos o similares a los del titular de las marcas, lo que, consecuentemente, podría inducir en error al consumidor, en lo que concierne a la procedencia de esos productos.

**II-** En el caso que nos ocupa, los agravios expuestos por la señora Fernández de Dianous en su escrito de apelación, se fundamentan en que la marca de fábrica y de comercio **RICOLA** solicitada a título personal, no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el artículo 18 expresamente establece que la inscripción podrá concederse para algunos de los productos o servicios que se pretenden proteger, procediendo también su registración, con una limitación expresa para determinados productos o servicios, cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, máxime que tanto la marca solicitada “**RICOLA**”, como **RICOLA (Diseño)**, se encuentran en clases

diferentes dentro de la clasificación Internacional, además argumenta que la marca inscrita está acompañada de un diseño, mientras que la suya es meramente nominativa y ambas poseen un punto de distribución totalmente distintos. Este Tribunal no comparte los agravios de la recurrente, toda vez que, si bien la marca solicitada “**RICOLA**” se pretende inscribir en clase 30 Internacional, para distinguir *confitería a base de hierbas naturales y similares* y la marca **RICOLA (Diseño)** se encuentra inscrita en clase 5, para distinguir y proteger, entre otros, *confites medicados*, ambas marcas protegerían confitería, pese a encontrarse en clases diferentes, lo que no constituye un elemento esencial para ordenar su inscripción. Véase que, de acuerdo con el artículo 89, párrafo final de la Ley No. 7978, el hecho de que dos productos se encuentren en clases diferentes, según la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, ello no significa que dichos productos sean distintos entre sí, y ello se infiere de la letra de dicho artículo que dice: ***“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”*** (Lo resaltado en negrilla no es del original), ya que si bien la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, concretamente la “Clasificación de Niza”, dispone 34 clases para proteger productos y 11 clases para la protección de servicios, implica que los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí, por encontrarse en clases diferentes de la citada Clasificación Internacional. Consecuentemente, no es posible alegar, como lo hace la recurrente, la procedencia de la registración de la marca de fábrica y de comercio **RICOLA**, al clasificarse en clase 30 internacional, ya que, de conformidad con el párrafo final del numeral 89 antes citado, aunque las marcas pertenezcan a clases diferentes, serían susceptibles de provocar confusión en el público consumidor, como sucede en el presente caso, que lo que se protege son confites. **III.-** Aunado a lo anterior, este Tribunal considera, al igual que lo hace el Registro **a quo**, la improcedencia de la registración de la marca **RICOLA**, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico es muy claro al impedir registrar como marca, y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando exista riesgo de confusión, por disposición del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice: *“Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (sic), que puedan causar confusión al público consumidor”.* Consecuentemente, no es dable conceder la registración de una marca cuando operen similitudes, pues una de las funciones de la marca es la de distinguir el origen o la procedencia del producto, función que en este caso concreto no cumpliría la marca **RICOLA** que se pretende inscribir, por cuanto como ya se indicó, protegería productos similares (confites), a los comercializados por la empresa titular de la marca **RICOLA (Diseño)**, aún cuando se encuentran en clases diferentes de la nomenclatura internacional. Así las cosas, no es procedente alegar, como lo hace la recurrente, que la inscripción de la marca de fábrica y de comercio procede, toda vez que los puntos de distribución en ambas marcas: **RICOLA** y la inscrita **RICOLA (Diseño)**, son totalmente distintos, porque los productos medicados se expenden en las farmacias y /u hospitales, mientras que los confites, se expenden en el área de golosinas de los supermercados y pulperías, ya que el consumidor promedio tiene también una memoria de capacidad promedio, lo que debe ser suficiente para hacerle dudar sobre si la marca que observa es la que conoce o no. Como el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante y de ahí surge la importancia de que no se genere confusión en el público consumidor, por lo que en el caso que se analiza, del examen y comparación en su conjunto entre las marcas **RICOLA**, que se pretende inscribir y **RICOLA (Diseño)**, existe una evidente identidad, pudiendo originarse así, una confusión visual, auditiva e ideológica, por lo cual no es factible su registro y por tal motivo, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación presentado por la señora Maritza Fernández de Dianous, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y cuatro minutos veinticinco segundos del cuatro de noviembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA:** De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002 y para los efectos de lo

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y citas legales invocadas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora Maritza Fernández de Dianous, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y cuatro minutos veinticinco segundos del cuatro de noviembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.- 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. **NOTIFÍQUESE.-**

***Licda. Yamileth Murillo Rodríguez***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. William Montero Estrada***