



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1271-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “DIABESIN (DISEÑO)”**

**MERCK KGAA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3044-2008)**

**[Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 110-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas  
con cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil once.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **MERCK KGAA**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuatro segundos del siete de julio de dos mil nueve..

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de abril de dos mil ocho, el Licenciado **Ricardo González Fournier**, mayor, casado dos veces, abogado y notario público, vecino de la Garita de Alajuela, dos kilómetros al oeste de la Princesa Marina, titular de la cédula de identidad número uno-



quinientos catorce-seiscientos treinta, en su condición de apoderado especial de **TAD PHARMA GMBH**, sociedad domiciliada en Heinz-Lohmann- Str. 5, 27472 Cuxhaven, Alemania, inscrita bajo el registro número HRB 110087, regida por las leyes de la República Federal de Alemania, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo “**DIABESIN (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humano.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciséis, diecisiete y veinte del mes de octubre de dos mil ocho, en las Gacetas números, doscientos, doscientos uno y doscientos dos y dentro del plazo conferido, la Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **MERCK KGAA**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**DIABESIN (DISEÑO)**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el Licenciado **Ricardo González Forunier**, en su condición de apoderado especial de **TAD PHARMA GMBH**.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuatro segundos del siete de julio de dos mil nueve, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “*(...) POR TANTO/ Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Nº 7978, (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de MERCK KGAA, contra la solicitud de inscripción de la marca “DIABESIN”; en clase 05 Internacional; presentada por RICARDO GONZALEZ FOURNIER, en representación de TADPHARMA GMBH, S.A., la cual se acoge. (...)*”.



**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha cinco de agosto de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MERCK KGAA**, apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las quince horas con quince minutos del veintidós de octubre de dos mil nueve, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 a 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 Jueza Ortiz Mora, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, que por su orden encuentran fundamento en el folio 58 al 59, y folios 4 y 26 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la sociedad **MERCK KGAA**, contra la solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio “**DIABESIN (DISEÑO)**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual acogió, por considerar, que el signo solicitado y el inscrito “**DIABON**” resultan diferentes gráfica y fonéticamente, no existiendo posibilidad de que el consumidor se confunda.

Por su parte, la representación de la sociedad **MERCK KGAA**, en su escrito de expresión de agravios argumenta que en relación a los productos que distingue su representada y los que pretende proteger la marca solicitada no se puede aducir que no va a existir confusión, ya que “**DIABESIN**” y “**DIABON**” suenan muy parecido, y además la marca solicitada pretende proteger productos farmacéuticos en general. La confusión es una posibilidad muy grande en marcas como “**DIABESIN**” y “**DIABON**”, ya que ambas tienen letras y vocales que se encuentran en el mismo orden, y su parte inicial “**DIAB**” es idéntica, tal y como lo ha reconocido el Registro de la Propiedad Industrial. Es evidente la similitud existente entre dichas marcas, no se le da la suficiente capacidad distintiva, como para concluir que el consumidor no se verá confundido respecto de ellas, más aun cuando se trata de marcas encontradas en una misma clase, no se puede aceptar la resolución recurrida por cuanto no se apega a la realidad, ya que evidentemente existe una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. MARCAS SUGESTIVAS.** Iniciamos el presente análisis citando la conceptualización que hace el tratadista Manuel Lobato sobre la marca sugestiva, concepto que nace de la confrontación de éste tipo de marcas de frente a las descriptivas:

*“La distinción entre marcas sugestivas –lícitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta, art. 5.1.c) LM– es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata (marca **EL INVERSOR**, cl. 36, para servicios financieros). Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a*



*intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco (p. ej., SERVIRED, cl. 36, para servicios financieros).” Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 220 (itálicas y mayúsculas del original).*

Dicha doctrina española es de total aplicación al caso costarricense. Existe una delgada línea que divide a los signos meramente descriptivos de los sugestivos, y cada caso concreto debe ser analizado para encontrar de cuál lado se encuentra de acuerdo a sus características intrínsecas.

Partiendo del concepto transcrita, considera este Tribunal que “**DIABESIN (DISEÑO)**” es un término evocativo concerniente a un padecimiento diabetes, el signo no describe de modo directo e inequívoco esa idea, sino que a través de una combinación de palabras, letras y vocales se evoca dicha idea en la mente del consumidor, sin que la referencia sea directa, por ello se está en presencia de una marca meramente sugestiva, y por ser sugestiva es que intrínsecamente tiene la capacidad suficiente para convertirse en una marca registrada, con las limitaciones que se dirán más adelante.

**QUINTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Ahora, corresponde contestar la impugnación planteada por la representación de la empresa **MERCK KGAA.**, referida a la capacidad distintiva extrínseca del signo propuesto para convertirse en una marca registrada. Para ello, presentamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO PROPUESTO
<b>DIABON</b>	<b>DIABESIN</b>



<b>(DISEÑO)</b>	
Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos, especialmente multivitamínico para pacientes diabéticos.	Clase 5: todo tipo de productos farmacéuticos y médicos de uso exclusivamente humanos.

El Registro de la Propiedad Industrial consideró en la resolución recurrida que el signo solicitado “DIABESIN” (DISEÑO) no se ubica en ninguna de las prohibiciones de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas (Artículo 7 de la Ley de Marcas) o por derechos de terceros (Artículo 8 ibidem), sucediendo, que este Tribunal coincide con la posición del Registro. Sin embargo, considera este Tribunal relevante señalar, que el signo inscrito al igual que el que se pretende inscribir, utilizan la raíz “DIAB”, ello significa, que los signos cotejados, sugieren el término diabetes, ambas son sugestivas, débiles y comparten radicales genéricos o de uso común, de ahí, que los signos bajo estudio deben ser analizados de acuerdo a la regla establecida en el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que establece:

*“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras cosas, las siguientes reglas.*

*(...)*

*b) El caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. (...). (el subrayado es del original).*



Así, el análisis de la comparación debe recaer en la parte del signo adicional a la raíz “DIAB”, que serían “DiabESIN (DISEÑO)” y “DiabON”, por cuanto se deben de omitir del cotejo aquellos radicales que resultan genéricos o de uso común. Vemos como a nivel *gráfico* las partes distintivas en ambos signos son muy distintas, la diferencia en la cantidad de letras y la posición de éstas dejan una impresión visual que las diferencian perfectamente una de la otra. La diferencia se acentúa en el nivel *fonético*, la diferencia entre la cantidad de sílabas de cada uno, así como el sonido de la parte final hacen al ser pronunciadas ambas palabras éstas suenan de forma lo suficientemente distinta para que no se cree confusión en el público consumidor. A nivel *ideológico*, ambos signos evocan la misma idea diabetes, por lo que considera este Tribunal que entre la expresión que se pretende registrar y la marca inscrita, no existen semejanzas que induzcan al consumidor a error, por consiguiente, la marca solicitada no está comprendida en las causales de irregistrabilidad del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que esta Instancia no comparte lo argumentado por la representación de la sociedad recurrente cuando señala que “*(...) es evidente la similitud existente entre “DIABESIN” y “DIABON”, no se le da la suficiente capacidad distintiva, (...) ES CLARO que la marca “DIABESIN” creará confusión en el público consumidor, pues es evidente que pensarán que se trata del mismo producto (...).*”

## **SEXTO. LIMITACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA A REGISTRAR.**

En lo que si difiere este Tribunal respecto a lo resuelto por el Registro es en cuanto a la amplitud o generalidad de los productos sobre los que se otorgó el registro solicitado. En efecto, así como de la marca inscrita “DIABON” este Tribunal en el considerando quinto anterior dijo que era sugestiva y débil, también el signo que ahora se solicita, “DIABESIN (DISEÑO)”, si bien registrable, como consecuencia de la clara evocación que hace respecto de un producto específico, sea la de un padecimiento diabetes. Dicha debilidad es resuelta por nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, al indicar en sus artículos 7 párrafo final y 18 párrafo segundo respectivamente:



*“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*

*“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, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.” (el subrayado es del original”.*

Entonces, este Tribunal determina que si bien el signo es registrable, lo puede ser solamente si se limitan los productos según la solicitud presentada a: medicamentos relacionados con la diabetes.

Por las consideraciones expuestas, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, **“DIABESIN (DISEÑO)”** es registrable por tener suficiente aptitud distintiva intrínseca y extrínseca, debiendo limitarse los productos que pretende distinguir a solamente medicamentos relacionados con la diabetes.

**SÉTIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, normativa citada y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuatro segundos del siete de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma y se limitan los productos a proteger solamente a medicamentos relacionados con la diabetes. 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*



---

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. Marcas y signos distintivos**

**TNR. 00.42.55**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. Inscripción de la marca**

**TNR. 00.72.33**