

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0481-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo DAVITA

Marcas y otros signos

DaVita Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12500-2011)

VOTO N° 1267-2012

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa DaVita Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, treinta y nueve segundos del nueve de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de diciembre de dos mil once, el Licenciado Montero Sequeira, representando a la empresa DaVita Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **DAVITA**, para distinguir en la **clase 5** de la nomenclatura internacional productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, para la destrucción de

animales dañinos, fungicidas, herbicidas; en la **clase 10** aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura; y en la **clase 16** boletines informativos, volantes, folletos, carteles, pancartas, marcadores, imanes, lápices, papelería, tarjetas de negocios, revistas, publicaciones en el campo de la enfermedad renal, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, material impreso, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), tipos de imprenta, clisés.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, cincuenta y dos minutos, treinta y nueve segundos del nueve de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro incoada.

TERCERO. Que en fecha veintitrés de abril de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



- 1- De fábrica a nombre de Hortifruti S.A., registro N° 130409, caduca desde el siete de diciembre de dos mil once, para distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional material impreso, revistas y todo tipo de publicaciones, afiches publicitarios (folios 30 y 31).
- 2- De fábrica y comercio **VITA** a nombre de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, registro N° 124964, vigente hasta el tres de abril de dos mil veintiuno, para distinguir en clase 10 de la nomenclatura internacional anillos de cobre para uso en tecnología dental, tejidos de alambre para uso en tecnología dental, en particular para la construcción y reparación de dentaduras prensas de corona y otros bienes hechos de hueso o de plástico para uso en odontología, dientes artificiales, dentaduras y sus componentes, placas de succión para dentaduras, bandas dentales, puentes dentales, instrumentos físicos, químicos, ópticos y eléctricos para el tratamiento dental y para tecnología dental, motores rutinarios para uso en odontología y tecnología dental, gabinetes, platos para instrumentos de vidrio y porcelana, bandejas para instrumentos, espátulas, botellas, vidrios, tubos para

comprimidos y otros bienes para uso en odontología y tecnología dental, hornos y otros aparatos para uso en tecnología dental (folios 32 y 33).

- 3- De fábrica y comercio **VITA** a nombre de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, registro N° 125387, vigente hasta el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional productos químicos farmacéuticos usados en odontología, productos químicos y soldadura para uso en tecnología dental, material de calzas dentales, en particular material cerámico y metálico para calzas y material para calza dental hecho de resina sintética y materiales para calzas dentales temporales, cemento dental, compuestos de moldes para uso en odontología y tecnología dental, en particular yeso de moldura, cera para molduras y compuestos sintéticos para molduras, hojuelas metálicas, pintura y tintes para uso en odontología y tecnología dental, resinas sintéticas para uso en odontología y tecnología dental, barnices y lacas para sintéticas para uso en odontología y tecnología dental, en particular lacas dentales, metales preciosos y hojas tiras y cables hechos de esos materiales para uso en odontología y tecnología dental, cables hechos de esos materiales para uso en odontología, y tecnología dental, cera para uso en odontología, capas plásticas para uso en odontología compuestos para modelos y suministros de modelos para uso en tecnología dental, cementos y yeso para uso en odontología y tecnología dental (folios 34 y 35).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y la solicitada, además de relación y similitud entre los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que visualmente los signos se distinguen por el uso en el signo solicitado de la sílaba DA, que se limitan los productos de las clases 5 y 10 para así evitar el riesgo de

confusión, y que ya el Registro ha otorgado a su representada otras marcas que contienen la palabra DAVITA.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DERECHO ANTERIOR CADUCO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Es menester iniciar la presente resolución aclarando que, si bien al momento en que el Registro de la Propiedad Industrial realizó el cotejo marcario respecto de, entre otras, la marca registrada bajo el número 130409, plenamente vigente en esa fecha, al resolverse el presente asunto ésta ya se encuentra caduca, por lo que se considera que lo solicitado, respecto de los productos de la clase 16 puede continuar hacia la fase de publicidad para terceros.

Respecto del cotejo marcario que ha de realizarse con las marcas registradas y vigentes, tenemos que la comparación entre los signos inscritos y solicitado ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

DAVITA y VITA son palabras muy similares, tenemos que la marca inscrita está plenamente contenida dentro de la solicitada, distinguiéndose ésta última por el agregado DA en su inicio, lo cual no crea mayor diferenciación a nivel gráfico. A nivel fonético, el hecho de que ambos signos, por la inclusión de “vita”, suenen de forma muy similar, también crea similitud en éste ámbito. A nivel ideológico la palabra VITA trae al consumidor la idea de vida, entonces DAVITA se entenderá como dar vida, por lo que ideológicamente ambas son idénticas. Y si bien las marcas VITA de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG aplican su especialidad al campo de la odontología, los listados de productos solicitados en las clases 5 y 10 son en unos casos idénticos, en cuanto a que se refieren a productos de índole odontológico, y en otros relacionados, al estar referidos a en general a productos que tienen que ver con cuidados de la salud y su mantenimiento.

Sobre los agravios esgrimidos, amén de encontrarse que la partícula DA no otorga aptitud distintiva suficiente de frente a las marcas inscritas y vigentes como se dijo antes, se indica que el hecho de que ya se hayan otorgado marcas DAVITA por parte del Registro de la Propiedad Industrial no es punto de apoyo para lograr el registro ahora solicitado, ya que cada petición ha de conformarse con su marco de calificación registral, compuesto por la normativa aplicable al caso concreto y los derechos previos de tercero que le sean oponibles, por lo que entonces éste varía para cada petición; y sobre la limitación en los listados de productos realizada en el escrito de expresión de agravios ante esta Sede, se indica que, además de carecer lo solicitado del respectivo pago de derechos establecido por el inciso i) del artículo 94 de la Ley de Marcas, los productos, aún limitados, siguen estando relacionados con los ya inscritos.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa DaVita Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, treinta y nueve segundos del nueve de abril de dos mil doce, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro como marca del signo DAVITA en la clase 16 según lo pedido, confirmándose la denegatoria de lo solicitado para las clases 5 y 10 por la existencia de derechos previos de terceros que lo impiden. Se da por agotada la vía administrativa.

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Ortíz Mora



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36