
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0330-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “



DATAZI PHARMA LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-11668)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 00053-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con doce minutos del catorce de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, en representación de **DATAZI PHARMA LTD.**, sociedad constituida y existente de conformidad bajo las leyes de CYPRUS, con domicilio en 5 Limassol Avenue, Eurosure Tower, 3rd Floor, P.C. 2112, AGLANTZIA, NICOSIA, CYPRUS., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:48:58 horas del 25 de abril de 2019.

Redacta la jueza Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que la empresa **DATAZI PHARMA LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “



”, en clase 5 de la Clasificación Internacional. Para proteger y distinguir: *Preparaciones farmacéuticas, preparaciones inyectables para uso médico y farmacéutico, preparaciones farmacéuticas hechas de ácido hialurónico, preparaciones farmacéuticas hechas de lidocaína, preparaciones inyectables hechas de lidocaína, preparaciones inyectables hechas de ácido hialurónico, jeringas llenas para uso médico [que contienen productos farmacéuticos], jeringas prellenadas para uso médico.*

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución dictada a las 15:48:58 horas del 25 de abril de 2019 resolvió rechazar el signo solicitado por considerar que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que es inadmisibles por derechos de terceros, tal como se desprende al cotejarlo con la marca FILLDERM registrada previamente a nombre de la empresa PHARMA VITAL, S.A., con las que resulta similar gráfica y fonéticamente, y busca proteger productos relacionados, por lo que puede provocar confusión en los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, en escrito presentado el 8 de mayo de 2019 la licenciada Arias Chacón recurrió la resolución indicada, manifestando en sus agravios que se ha demostrado en forma fehaciente que los distintivos en cuestión tienen segmentos de mercado totalmente distintos entre sí y no existe posibilidad de provocar confusión en el consumidor. Por ello solicito reconsiderar el criterio del Registro y aceptar la inscripción de la marca de su representada para no lesionar sus derechos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y que resulta de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de PHARMA VITAL, S.A., la marca “**FILLDERM**” con registro **173123**, vigente desde el 3 de marzo de 2008 y hasta el 3 de marzo de 2028, para proteger y distinguir: “*Un producto farmacéutico,*

a saber, un implante facial inyectable” en clase 5 de nomenclatura internacional (folios 8 a 10)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado. Con esto se evita provocar confusión, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su inciso a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado -o en trámite de registro- por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos; así como su inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Y en ambos supuestos cuando se pueda causar confusión en el público consumidor.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir, cuyo elemento denominativo es **“FILLDERM”** -que es idéntico a la inscrita-, se advierte que sí existe un alto grado de similitud, tanto a nivel gráfico como fonético, porque ambas se observan y pronuncian igual.

Adicionalmente, la lista de protección del signo pretendido se refiere, en general, a *preparaciones farmacéuticas y preparaciones inyectables para uso médico y farmacéutico hechas de ácido hialurónico y de lidocaína, así como jeringas llenas con productos farmacéuticos para uso médico* y el inscrito protege un producto farmacéutico que consiste en un implante facial inyectable, ambos en clase 5. Es decir, se refieren a productos de la misma naturaleza y ello indudablemente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial, toda vez que lo protegido por ambas son productos estrechamente relacionados y que pueden ser adquiridos en los mismos establecimientos.

Con relación al ácido hialurónico; que es una de las preparaciones farmacéuticas inyectables que se pretende proteger con el signo propuesto, es un producto muy reconocido para infiltraciones de uso estético, lo cual coincide con lo protegido por la marca inscrita. En este sentido, al consultar sobre el uso del ácido hialurónico en: <https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estetica/acido-hialuronico.html>, obtenemos el siguiente resultado:

*“...En medicina estética el **ácido hialurónico** sintético se utiliza para infiltraciones con las que se rellenan las arrugas, devolviendo el aspecto terso a las zonas de la piel en las que se aplica. Este producto es biodegradable y tiene dos presentaciones, una fluida y otra más densa, variando la duración de los resultados del tratamiento de los tres meses, en el caso de la primera, a los 6-9 meses con la segunda. Se utiliza para la eliminación de las arrugas del entrecejo, las comisuras de la boca, el contorno de los labios, las patas de gallo y la frente.*

*El **ácido hialurónico** se inyecta en la piel mediante una jeringuilla muy fina...”* (La negrita es del original)

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo

manifestara el Registro de la Propiedad Industrial; en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no resultan de recibo los agravios expuestos por la recurrente, dado que la marca propuesta resulta inadmisibles por infringir derechos de terceros y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la solicitante **DATAZI PHARMA LTD.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón** en representación de **DATAZI PHARMA LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:48:58 horas del 25 de abril de 2019, la que en este acto **SE**

CONFIRMA para que se deniegue el registro del signo  que ha solicitado. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por

~~OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)~~
Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por

~~LEONARDO VIDENCIO DE LA CRUZ (FIRMA)~~

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36