

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0104-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MEDIDERMA NOMELANFENOL”

MEDIDERMA S.L. DE ESPAÑA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-3332)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0415-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alvaro Argüello Marengo**, mayor, casado dos veces, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-312-991, en representación de la empresa **MEDIDERMA S.L.**, sociedad vigente con domicilio en Calle Massamagrelli, 5, 46138, Rafelbuñol, Valencia, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:57 horas del 22 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de abril de 2016, el licenciado **Alvaro Argüello Marengo**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca “**MEDIDERMA NOMELANFENOL**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos y medicinales*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:08:57 horas del 22 de diciembre de

2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Argüello Marengo**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de interés para el dictado de esta resolución los siguientes:

1.- El registro a nombre de la empresa **Gynopharm S.A.**, de las marcas:

a) Registro **164190 “Mediderm (diseño)”**, con fecha de vencimiento 1° de diciembre de 2026, inscrita en clase 5 para: *“productos farmacéuticos en general”* (ver folio 22 del legajo apelación).

b) Registro **173485 “Mediderm Imikod”**, con fecha de vencimiento 28 de marzo de 2018, inscrita en clase 5 para *“productos farmacéuticos en general”* (ver folio 23 del legajo apelación).

c) Registro **216895 “Mediderm Isotriderm”**, con fecha de vencimiento 16 de marzo de 2022, inscrita en clase 5 para *“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, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas” (ver folio 24 del legajo apelación).

2.- El registro a nombre de la empresa **SesDerma S.L.** de la marca con registro **250395** “**Medi + derma By sesderma**” (**Diseño**), con fecha de vencimiento 18 de febrero de 2026, inscrita en clase 5 para: “*productos de uso médico para la piel*” (ver folio 25 del legajo apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), porque al analizar la marca en forma global y conjunta, advierte que existe similitud gráfica y fonética con las inscritas. Aunado a ello, buscan proteger productos iguales o relacionados, lo cual puede provocar confusión y riesgo de asociación en el público consumidor.

En sus agravios, manifiesta el licenciado **Alvaro Argüello Marengo** que: “*...Si bien hay otra empresa mediderm con el producto Imikod, y otros productos, pero es el nombre del producto que lo identifica, así mismo Mediderma S.L. también lo identifica el producto por ejemplo: Mediderma Nomelamfenol, y no habría ningún tipo de confusión, para el consumidor, porque el producto es otro con un nombre que lo identifica., La persona sabe lo que quiere...*” (ver folio 48).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios.

A este respecto, debe aclararse que el sistema marcario tiene a los signos distintivos como centro de imputación de efectos publicitarios, siendo que lo que se protege y publicita por medio de la inscripción son tales signos, que deben ser distintivos de los productos que pretende proteger, para que se pueda dar un **efecto diferenciador** entre los productos de un determinado productor respecto de los productos –de la misma clase- pero puestos al mercado por un productor distinto. Esto porque el consumidor debe ser protegido en su decisión de consumo de tal manera que no sea llevado a la confusión por existir una vaga o laxa diferenciación; sea, que crea que al llevar o adquirir unos productos determinados, con una calidad esperada, esté llevando otro cuyo signo se le parezca. Esto tanto en detrimento del consumidor como del productor que esforzándose por brindar una determinada calidad; o haciendo un esfuerzo empresarial publicitario, da a conocer sus productos, para que otros saquen provecho de esa fama por medio de la confusión, a partir de lograr inscribir signos similares o que entren en confusión con los ya protegidos con anterioridad.

Esta dinámica del sistema marcario establece reglas intrínsecas y extrínsecas para condicionar el acceso a la protección registral de los signos que se solicitan (artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas), en la aplicación de tales reglas no se puede considerar a un consumidor plenamente informado en su decisión de consumo y tampoco a un consumidor ignorante de toda condición del mercado en el que interactúa, sino debe tomarse en cuenta un consumidor promedio dentro de un contexto del sector pertinente, de acuerdo a los productos de que se trate.

En este caso, no se puede contar con un consumidor especializado, dado que; según los productos protegidos, se trata de fármacos de consumo masivo, en el cual ha de tenerse un especial cuidado por estar de por medio la salud pública, de manera que la valoración de una posibilidad de confusión debe ser más estricta.

En este orden de ideas, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura, dentro de otros supuestos: cuando 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, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**) o cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “*Mediderma Nomelanfenol*” respecto de las inscritas: “*Mediderm*”, “*Mediderm Imikod*”, “*Mediderm Isotriderm*” y “*Medi + derma By sesderma*”, inscritas a nombre de GYNOPHARM y SesDerma S.L., se advierte que sus elementos denominativos son casi idénticos a nivel gráfico y fonético, lo cual provoca una clara posibilidad de confusión directa respecto de los productos, pero sobre todo indirecta, donde el término “*Mediderma*” hará pensar al consumidor, que se trata de productos con el mismo origen empresarial de las marcas inscritas, dado lo cual no es susceptible de protección registral.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan de recibo los agravios del apelante ya que el signo pretendido violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Alvaro Argüello Marengo**, en representación de la empresa **MEDIDERMA S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:57 horas del 22 de diciembre de 2016, la cual se confirma.

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, y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Alvaro Argüello Marengo**, en representación de la empresa **MEDIDERMA S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:57 horas del 22 de diciembre de 2016, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**MEDIDERMA NOMELANFENOL**” que ha solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora