



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0566-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca “DEXKETOFEN”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-11278)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1435-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Castro Coto, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad 9-025-731, vecina de Heredia, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la Compañía **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y nueve minutos treinta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2011, la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la Compañía **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DEXKETOFEN**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos;*



emplastos; material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cincuenta y nueve minutos treinta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil doce, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”.**

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la Compañía **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de marzo de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 el Juez Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes que en el Registro de la Propiedad Industrial constan inscritas las siguientes marcas:



1- **DESKETOPROTEG** a nombre de la sociedad **TECNOQUIMICA S .A.**, bajo el número de registro 210009 para proteger y distinguir, en clase 5 internacional “*Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés.*” (Ver folio 03).

2-**KETOFEN** a nombre de la sociedad **MERIAL**, bajo el número de registro 118794 para proteger y distinguir, en clase 5 internacional “*Productos veterinarios.*” (Ver folio 04).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**DEXKETOFEN**” con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita **KETOFEN** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos. Señalando además la resolución recurrida que en cuanto al signo registrado **DESKETOPROTEG**, si existe suficiente diferenciación para el consumidor para distinguir las entre sí, en caso de coexistir en el mercado, por lo que el cotejo marcario se realizó únicamente con los signos **KETOFEN** y **DEXKETOFEN**.

Por su parte la apelante manifestó que todos los medicamentos cuentan en su formulación química con un principio activo que es el que le da fundamento al uso específico de un producto, señala que en el caso concreto existe en el ámbito médico-farmacológico el principio activo “**KETOPROFENO**” que es un antiinflamatorio, no esterooidal, que se emplea como analgésico potente y de allí deriva el nombre de algunos medicamentos ya registrados como marca o como genéricos, que guardan estrecha relación con el nombre de su principio activo. Agrega que la marca **KETOFEN** registrada está destinado su uso a proteger productos veterinarios y que aunque ideológicamente compartirían su registro en clase 5 internacional,



queda claro que la inscrita tiene limitado su uso para productos veterinarios y la de su representada DEXKETOFEN estará dispuesta a reducir su lista de productos a un antiinflamatorio no esteroide que se usa para el tratamiento asintomático en humanos, indica que el signo solicitado posee absoluta distintividad y es apto para ser registrado, más aún si se toma en cuenta que el público consumidor no será inducido a confusión o engaño.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal Registral considera al igual que lo hizo el Registro a quo, denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambos signos el solicitado “**DEXKETOFEN**” y los inscritos “**DESKETOPROTEG**”, y **KETOFEN** son tipo Denominativos. Este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos. El signo propuesto “**DEXKETOFEN**” incluye totalmente la marca inscrita **KETOFEN**. El elemento diferenciador sería la sílaba inicial DEX, la cual no es capaz de generar una distintividad suficiente para evitar un riesgo de confusión, ya que el elemento incluido **KETOFEN**, que es un término de fantasía pesa mucho en el conjunto, y el término DEX es un diferenciador muy



débil porque en una impresión de conjunto pareciera más bien calificar o referirse a KETOFEN, por su parecido gráfico y fonético con la preposición “de”. Esto genera que al realizar el cotejo gráfico y fonético, el término **KETOFEN** común a ambas marcas pesen con mucha fuerza lo que genera que el consumidor pueda asociar ambas marcas como provenientes de un mismo origen empresarial. El término DEX puede ser interpretado por el consumidor como indicando una línea especial de los productos ya conocidos en el mercado bajo el signo distintivo **KETOFEN** originando que el consumidor las asocie o relacione entre sí.

El riesgo de asociación se consolida porque el signo inscrito lo es para proteger productos farmacéuticos en clase 5, y el solicitado lo es para proteger en la misma clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios. Dado que es común que las empresas farmacéuticas produzcan simultáneamente productos para uso humano y para uso veterinario y utilicen para distinguir sus productos la misma marca con elementos que se agregan para diferenciarlos, se genera, dada la similitud entre ambos signos que giran alrededor del elemento **KETOFEN**, un riesgo de que el consumidor asocie la marca solicitada con la marca inscrita en el sentido de que tienen un mismo origen empresarial, situación que está vedada por el artículo 8 inciso b) de la ley de marcas. Debe aplicarse por lo tanto en este caso el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*”. Las reglas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida



cita.

En cuanto a los agravios de la apelante referentes a que ambos signos son suficientemente distintivos y además debe hacerse la diferencia en el sentido de que la inscrita tiene limitado su uso para productos veterinarios y la de su representada **DEXKETOFEN** podría limitarse para proteger un antiinflamatorio no esteroide, que se usa para el tratamiento asintomático en humanos, éstos deben ser rechazados ya que ambos signos son muy similares tanto gráfica como fonéticamente, giran alrededor el mismo término **KETOFEN**; además, en el presente caso, los productos a proteger por ambos signos son relacionados desde el punto de vista de que provienen de empresas y laboratorios farmacéuticos y son medicamentos, lo que genera un riesgo de asociación empresarial que lleve al consumidor a pensar que la casa fabricante de **KETOFEN** actualmente ha incluido una nueva línea de productos bajo la denominación **DEXKETOFEN**. Debe aplicarse, por lo tanto además el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas que en su inciso c) ordena que deban darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De ahí que procede proteger a la marca inscrita frente a un riesgo de que el consumidor pueda confundir el origen empresarial, lo cual no sería evitado ni con una reducción de la lista como la que propone la solicitante.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su reglamento incisos c) y e) resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y nueve minutos treinta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la Compañía **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y nueve minutos treinta y nueve segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la solicitud de inscripción del signo 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.