



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0547-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DEFEROL”

PROCAPS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2016-5172)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO N° 0150 -2017*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-953-774, en representación de **PROCAPS S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Colombia con domicilio en Calle 80 No. 78B-201, Barranquilla, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:29 horas del 22 de setiembre de 2016.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de mayo de 2016, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de la empresa indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “DEFEROL” en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos para uso humano, preparaciones químicas para uso farmacéutico, tabletas [pastillas] para uso farmacéutico, píldoras para uso farmacéutico, suplementos dietarios, sustancias dietéticas para uso médico*” Posteriormente, mediante oficio presentado el 29 de agosto de 2016 **limita la lista de protección** a: “*Medicamento para el tratamiento de la osteoartritis posmenopáusica y deficiencia de vitamina D*”



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:58:29 horas del 22 de setiembre de 2016, dispuso rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto la licenciada **Sáenz Quesada**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

**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 la juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“DEMEROL”** en clase 5, bajo el Registro No **6812** a nombre de **SANOFI**, vigente desde el 22 de junio de 1942 y hasta el 22 de junio de 2017, para proteger y distinguir *“Toda clase substancias y productos para uso en medicina y farmacia y para fines veterinarios e higiénicos, drogas naturales y preparadas, hipnóticas, analgésicos, antisifilíticos”* (folio 11 de Legajo de apelación).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de **“DEFEROL”** como marca, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de



Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerar que existe similitud de identidad respecto del signo inscrito “**DEMEROL**”. Adicionalmente, ambos coinciden en su objeto de protección lo cual podría causar confusión en los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada** recurrió la resolución del Registro argumentando que, si bien las marcas en cuestión comparten una similitud, la misma no es tan estrecha como para que no puedan coexistir en el mercado, sin ocasionarle al consumidor confusión alguna. Afirma que son signos de fantasía y por ello no evocan la misma idea, ni pueden inducir al consumidor al riesgo en cuanto a su procedencia empresarial. Adicionalmente los productos son muy particulares y diferentes, así como el modo y forma en que se venden, ya que se comercializan en farmacias, en las que quien entrega el producto es un profesional, que sirve como un verificador adicional del producto que desea adquirir el cliente, eliminando ese riesgo. Alega la aplicación del principio de especialidad. Con fundamento en dichos agravios solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de su marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, por ello el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) la define como cualquier signo o combinación de éstos “...*que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase...*”

Asimismo, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren, y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

Es decir, la distintividad marcaria es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio



pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Respecto de la registrabilidad de signos marcarios, el **artículo 8** de la Ley de Marcas en sus incisos a) y b) establecen que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

En este mismo sentido, el **artículo 24** del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas, en su **inciso c)**, se exige realizar el examen de fondo dando “... *más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...*”

Adicionalmente, resulta oportuno recordar el **principio de especialidad marcario**, en virtud del cual es posible la coexistencia de marcas similares cuando no exista posibilidad de confundir al consumidor. Respecto de este principio la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”  
**(Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.)**

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto “**DEFEROL**” respecto del inscrito “**DEMEROL**”, haciendo énfasis en sus semejanzas, se evidencia que son muy similares a nivel gráfico y fonético, toda vez que comparten 6 de las 7 letras que los componen, diferenciándose únicamente en una letra la “F” y la “M”.



Aunado a lo anterior, es evidente que los productos a que se refiere la marca propuesta se encuentran directamente relacionados con los que ya protege la inscrita, todos en el área de la farmacia y para uso humano, en la clase 5. Por ello concluye este Órgano de Alzada que el signo solicitado infringe lo dispuestos en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, toda vez que carece de aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrito, dado que existe un evidente riesgo de provocar confusión y asociación en el público consumidor, y no es de aplicación en este caso el principio de especialidad, resultado de lo cual las marcas confrontadas no pueden coexistir registralmente. Con fundamento en este análisis, comparte este Tribunal lo resuelto por la Autoridad Registral.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en representación de la empresa **PROCAPS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:29 horas del 22 de setiembre 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, N° 8039 y el artículo 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 **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en representación de la empresa **PROCAPS S.A.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:29 horas del 22 de setiembre de 2016, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el registro del signo **“DEFEROL”** 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*