

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0081-TRA-PI

Solicitud de inscripción marca de fábrica y comercio “DERMACTIL”

POLIMEROS Y SERVICIOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 9439-09)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 165-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con cinco minutos del once de agosto del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alberto Pauly Sáenz**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- cuatrocientos trece- setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la compañía **POLIMEROS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres- ciento uno- doscientos veintinueve mil treinta y tres, domiciliada en San José, Curridabat, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las seis horas con cuarenta y cuatro minutos y catorce segundos del once de enero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de Octubre del 2009, la empresa **POLIMEROS Y SERVICIOS S.A.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**DERMACTIL**”, en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para distinguir productos farmacéuticos : 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. Lipogel que actúa como un “guante invisible” por especial barrera que le confiere su composición a base de polielectrolitos: Producto para proteger la piel y especialmente las manos que están expuestas al maltrato y al deterioro por contacto excesivo de químicos agua, alcoholes, jabones y cremas nocivas. Para tratamiento de las dermatitis atópicas y las dermatitis por contacto. Producto de uso higiénico para belleza en el rostro, las manos, codos y antebrazos de uso habitual.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las seis horas con cuarenta y cuatro minutos y catorce segundos del once de enero del dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca **DERMACLIN**, propiedad de **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A.**, en clase 05 internacional.

TERCERO: Que contra la citada resolución, el representante de la empresa **POLIMEROS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**, en fecha 18 de Enero del 2010, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**DERMACLIN**”, propiedad de **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A.**, en clase 5, número de registro 151700, desde el 1 de Abril del 2005, vigente hasta el 1 de Abril del 2015 (Folio 18).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA: El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**DERMACLIN**”, propiedad de **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A.**, desde el 1 de Abril del 2005, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DERMACTIL**”, en clase 05 .

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación, que el término DERMA no puede ser considerado de uso exclusivo de un único titular ya que es una raíz etimológica, la cual alude al término “PIEL”, razón suficiente para no ser utilizado dentro del cotejo marcario, debiendo realizarse bajo las terminaciones “CLIN” versus “CTIL” las cuales tienen dos letras de diferencia entre cada uno, que contemplan un diferenciación tanto gráfica como fonética. Menciona además que la terminación “ACTIL” caracteriza a todos los productos de la familia Polyser (Polímeros y Servicios S.A), los cuales se encuentran debidamente registrados y de manera que el consumidor relaciona automáticamente los productos farmacéuticos con la casa matriz; y al no ser el sufijo “actil” una raíz etimológica, este es registrable por su cuenta. La marca DERMACTIL tiene suficiente originalidad y distintividad, y no hay riesgo de confusión al consumidor, puesto que el consumidor final del producto lo hace ante la recomendación de un médico o farmacéutico que conoce muy bien cada medicamento y por ende las marcas. Finalmente indica que a pesar de que ambos productos se encuentran en una misma clase pueden coexistir por la diferenciación de mercados a los que están dirigidos.

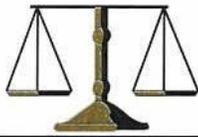


CUARTO: Al respecto, considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos de la gestionante, dado que, por el contrario a lo sostenido, del cotejo en conjunto de la marca inscrita “DERMACLIN” y la solicitada “DERMACTIL”, se origina una similitud gráfica y fonética tal que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, con la particularidad en este caso, que ambas marcas distinguen productos farmacéuticos, comprendidos dentro de la clase 05 de la nomenclatura internacional, lo cual obliga a que en la comparación de ambos signos el criterio a aplicar sea más riguroso, por estarse ante marcas farmacéuticas y por ende estar de por medio la salud humana.

Se advierte con claridad, que ambos signos presentan una identidad en su casi totalidad (DERMACLIN-DERMACTIL), pues el sonido de las terminaciones CLIN y CTIL son también de una pronunciación muy similar, siendo que la diferencia entre ambos términos son únicamente dos letras, y tales partículas no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto visual o auditivo que producen las marcas confrontadas; por el contrario, vistas en su conjunto, ambas contienen el mismo número de sílabas y en la misma disposición, lo cual podría con mayor probabilidad inducir a error al consumidor.

Precisamente, la igualdad existente en la disposición de las sílabas y vocales que muestran la denominación que se pretende inscribir respecto de la inscrita provocan que ambos signos presenten una pronunciación muy similar, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “DERMACTIL”.

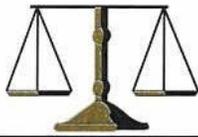
Asimismo, ha de tenerse en consideración, que como ambas marcas protegen productos farmacéuticos para uso humano, se incrementa la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto farmacéutico, no llevando razón el apelante al aducir que existe diferenciación en cuanto a los mercados a los que van dirigidos los productos por cuanto la marca inscrita también tiene productos dirigidos al consumo humano.



Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en el artículo 2° define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos 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”*. De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. Este numeral, al igual que el artículo 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario -sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Lo anterior, deja claro que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por ello se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello cardinal el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como parte de su función calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20



de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida (artículo 25 Ley de Marcas).

El artículo 8° de la ley de cita, señala, “ *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irregistrabilidad al indicar que; “*...a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*”

Asimismo, dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o la similitud entre ellos.

Así las cosas, el hecho de que la marca solicitada “DERMACTIL” sea un producto dirigido únicamente a humanos para la protección de la piel, no representa un elemento que logre establecer una diferenciación tajante que anule el riesgo de confusión en el público consumidor, pues los productos que distinguen ambas marcas están relacionados puesto que se encuentran dentro de los productos farmacéuticos que se pueden expender en un mismo establecimiento.

Debe tenerse presente, que justamente la normativa marcaria, lo que pretende es evitar esa confusión del consumidor y al tratarse de distinguir productos farmacéuticos, nuestros Tribunales de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posición firme, imponiendo que el examen de novedad ante tal circunstancia ha de hacerse más riguroso y restrictivo por estar de por medio la salud, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, señaló : “... lo ha sostenido esta Sala en reiterados fallos *...conforme a la doctrina más autorizada y la jurisprudencia, cuando están de por medio*

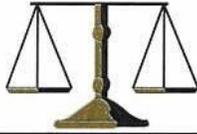


productos medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso se impone ser más estricto sobre la apreciación de similitudes gráficas o fonéticas a fin de evitar confusión o error en el público consumidor medio... a veces desprevenido o poco cuidadoso..." (Resolución N° 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)".

En tal sentido, considera este Tribunal que ese leve cambio en el elemento denominativo que se comprueba en ambos signos, no constituye un elemento lo eficazmente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues ya en la actividad comercial el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos signos marcarios.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**DERMACTIL**” para distinguir entre otros productos farmacéuticos, en clase 5 de la nomenclatura internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que guarda similitud con la marca previamente inscrita “**DERMACLIN**” que protege igualmente productos farmacéuticos, determinándose que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea en cuanto al origen empresarial o bien al realizar la elección del producto.

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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Alberto Pauly Sáenz**, de apoderado especial de la compañía **POLIMEROS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las seis horas con cuarenta y cuatro minutos y catorce segundos del once de enero del dos mil diez, la cual se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33