



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0570- TRA-PI

Oposición a la inscripción de la Marca “MEDIDERM LEADING THE FUTURE OF SKIN CARE PHARMACEUTICALS” (DISEÑO)

LABORATORIOS BARLY S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-3264)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 169-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del veinticinco de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, mayor, abogada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número nueve cero veinticinco setecientos treinta y uno, apoderada generalísima de **LABORATORIOS BARLY S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas nueve minutos veinte segundos del seis de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de abril de dos mil doce, por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase 5 internacional para proteger y distinguir

“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la



medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; complementos alimenticios para personas y animales; 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”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **LABORATORIOS BARLY S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas nueve minutos veinte segundos del seis de mayo de dos mil trece, resolvió “(...) *I. Se declara sin lugar la oposición planteada por LAURA CASTRO COTO apoderada de la empresa LABORATORIOS BARLY S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “MEDIDERM (DISEÑO)” en clase 30 internacional presentada por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su carácter de apoderada de GYNOPHARM S.A. la cual se acoge.”*

TERCERO. Que la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **LABORATORIOS BARLY S.A,** presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas nueve minutos veinte segundos del seis de mayo de dos mil trece.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los



siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de **LABORATORIOS BARLY S.A** la marca:

METIDERM bajo el registro número 70317, vigente hasta el 01 de agosto de 2019 para proteger en clase 5 internacional: *“Anti-inflamatorios, antimicótico bactericida, corticosteroide tópico y analgésicos.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, acogió la solicitud presentada por la apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A**, al considerar *“(…)Desde el punto de vista gráfico los signos comparten el radical “DERM”, pero el resto del término de cada uno difiere (MEDI-METI (...)) La marca solicitada cuenta con elementos figurativos que aumentan la diferenciación de los signos, no solamente consiste en una marca denominativa, sino que el consumidor gráficamente tendrá un diseño que le permite diferenciarla de la marca inscrita. Fonéticamente los signos resultan diferentes no hay posibilidad de que el consumidor se confunda partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso la pronunciación de los términos añadidos a cada signo (MEDI-METI), es la que hace la diferencia, el radical DERM no da cabida al argumento de asemejarlos fonéticamente; y la pronunciación de la letra “T” difiere de la letra “D”.*

La apoderada generalísima de **LABORATORIOS BARLY S.A**, indica en su escrito de agravios, que el signo que se pretende inscribir es idéntico a la marca inscrita **METIDERM** propiedad de su representada, que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos son similares, agrega que si se separa el término para analizar su raíz genérica indica que podría afirmarse que es la misma **METI** y **MEDI** y que al confrontar las desinencias **“DERM”**



y el de la marca inscrita “**DERM**”, todas las sílabas están contempladas en su totalidad en la desinencia de la marca inscrita “**DERM**”, colocadas en la misma secuencia y con la misma fonética, existiendo una evidente similitud, agrega que por tratarse de marcas comprendidas en la clase quinta de la nomenclatura internacional que protegen productos relacionados con la salud pública, el análisis debe ser más riguroso.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **LABORATORIOS BARLY S.A** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen son:



MARCA SOLICITADA



En clase 5 internacional para proteger y distinguir “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para la medicina; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; complementos alimenticios para personas y animales; 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*”.

MARCA INSCRITA

METIDERM

En clase 5 internacional: “*Anti-inflamatorios, antimicótico bactericida, corticosteroide tópico y analgésicos.*”

Del análisis se desprende que los signos son similares en su aspecto denominativo y no obstante que la desinencia DERM, según el Diccionario de la Real Academia significa: “*dermo- o -dermo. (Del gr. δέρμα, -ατος). I. elem. compos. Significa 'piel'. Dermofarmacia. Paquidermo. Como prefijo adopta a veces las formas **derm-**, **dermat-**, **dermato-**. Dermatitis. Dermatitis. Dermatología. Como sufijo, adopta también la forma **-dermia**. Taxidermia.*”

La desinencia DERM que es raíz de lo dermatológico, no es apropiable y no es centro de cotejo, ya que constituye un término de uso común para productos farmacéuticos de tratamiento de la piel. No obstante, este Tribunal considera que vistos los signos en conjunto, se genera un riesgo de confusión, siendo la única diferencia la letra “D” en la solicitada y la letra “T” en la inscrita, y desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, lo mismo ocurre desde el punto de vista gráfico, por lo que vistas globalmente las marcas fonética y gráficamente en la



parte denominativa son muy similares, y las diferencias en la letra “T” y “D” no son suficientes para evitar que se genere riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Además, en el presente caso por tratarse de productos farmacéuticos el análisis debe ser más estricto a fin de no permitir la inscripción de signos distintivos que tengan similitud gráfica y fonética con otras ya registradas, protegiendo la salud pública.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común violentando el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Nótese que el signo solicitado es también para proteger productos farmacéuticos y esto puede generar algún riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte del público consumidor con los inscritos.

Este Tribunal considera que en el caso analizado se debe revocar la resolución recurrida venida en alzada, en cuanto acoge la solicitud de inscripción del signo



en clase 5 internacional presentada por la Licenciada

María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A**, y declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **LABORATORIOS BARLY S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas nueve minutos veinte segundos del seis de mayo de dos mil trece.

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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **LABORATORIOS BARLY S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas nueve minutos veinte segundos del seis de mayo de dos mil trece, la que en este acto se revoca en cuanto acoge la solicitud de inscripción de la marca “**MEDIDERM LEADING THE FUTURE OF SKIN CARE PHARMACEUTICALS**” (**DISEÑO**), presentada por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **GYNOPHARM S.A la cual se deniega**. 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 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.