

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0023-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica “DERMATIX”**

**ICN PHARMACEUTICALS SWITZERLAND AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4660-05)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 185-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las once horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil ocho.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de la empresa **ICN PHARMACEUTICALS SWITZERLAND AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Ruhrbergstrasse 21, CH-4127 Birsfelden, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintidós de junio de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades señaladas, en concepto de gestor oficioso de ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica “**DERMATIX**”, para proteger y distinguir medicinas y preparaciones farmacéuticas, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que dentro del término para presentar oposiciones, mediante memorial presentado el día diez de mayo de dos mil seis, el señor Gassán Nasralah Martínez, mayor, casado, farmacéutico, vecino de San José, cédula de identidad número uno-quinientos noventa y cinco-ochocientos sesenta y cuatro, presentó en nombre de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA S. A.**, oposición contra la solicitud de inscripción del registro de la marca de fábrica “**DERMATIX**”, alegando que dicha empresa es propietaria de las marcas “**DERMETICS**” y “**DERMETIQUE**”, registradas en clases 5 y 3, existiendo una identidad fonética, gráfica e ideológica, que induce a confusión al público consumidor; que tiene los mismos canales de distribución y venta, con lo cual se contraviene convenios internacionales de protección a la propiedad industrial.

**TERCERO.** Que el representante de la empresa solicitante de la marca de fábrica “**DERMATIX**”, se pronunció con relación a la citada oposición, negando las alegadas similitudes y la confusión al consumidor y solicitó se declarara sin lugar la oposición y en su lugar se ordene la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo **DERMATIX** en clase 05 internacional, presentada por: **ICN PHARMACEUTICALS SWITZERLAND AG**, la cual **SE DENIEGA...**”*

**QUINTO.** Que inconforme con dicha resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía **ICN PHARMACEUTICALS SWITZERLAND AG.**, interpuso

recurso de apelación solicitando elevar el asunto ante este Tribunal.

**SEXTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal reformula el hecho que como probado indica la resolución apelada, y agrega dos más de interés para la resolución de este proceso:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-81719, la marca de fábrica “**DERMETICS**”, según acta No. 101898, desde el 13 de junio de 1997, vigente hasta el 13 de junio de 2017, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir Preparados como cremas, lociones, talcos, gels, soluciones alcohólicas para uso cutáneo, emulsiones líquidas y semisólidas, todos para el tratamiento medicado de afecciones de la piel (ver folio 59).
- 2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la compañía **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-81719, la marca de fábrica “**DERMETIQUE**”, según acta No. 81635, desde el 03 de diciembre de 1992, vigente hasta el 03 de diciembre de 2012, en clase 03 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: jabones cosméticos medicados sólidos y líquidos (ver folio 60).

3) Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela es apoderado especial de **ICN PHARMACEUTICALS SWITZERLAND AG.**, para el registro de la marca “**DERMATIX**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional (ver folios 15).

4) Que el señor Gassán Nasralah Martínez, es vicepresidente de **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-81719, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, conforme el artículo mil doscientos cincuenta tres del Código Civil (ver folio 20).

5) Que el edicto de la marca “**DERMATIX**” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 67, 68 y 69 los días 04, 05 y 06 de abril de 2006. (Ver folio1).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PRBADADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE:** En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, y denegar la solicitud presentada pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto: “**DERMATIX**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional -signo solicitado- y las marcas inscritas “**DERMETICS**” y “**DERMETIQUE**” en clases 05 y 03 de la Nomenclatura Internacional, determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión, ya que una de las marcas distingue productos de la industria farmacéutica y se comercializan en los mismos canales del mercado.El Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición en que se apersona, inconforme con esa decisión, argumenta que no son de recibo las especulaciones que realiza la Oficina de Marcas respecto de la marca Dermetique por cuanto esta

protege productos totalmente distintos a los de la marca DERMATIX; que no es cierto que pueda causarse confusión de aceptarse la marca solicitada por cuanto es distinguible de la marca Dermetics inscrita, los sufijos DERMA y DERME son diferentes siendo relativamente parecidos los sufijos TIX y TICS pero a la postre distinguibles; considera, que el Registro de marcas aplicó incorrectamente la ley en este sentido, por cuanto el hecho de contener una misma clase, varios productos, no significa que deba rechazarse, per se una solicitud de marca por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, sino que el calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger. Estima además, que Dermetics y Dermatix se distinguen por su presentación gráfica y pronunciación, que en cuanto al tipo de consumidor no puede uniformarse el criterio que todos los productos serán asumidos por una generalidad de consumidores como masa, sino que dentro de este grupo, existen especialistas, que identifican claramente por medio de la marca, el tipo de productos que el consumidor necesita.

**CUARTO.** Al respecto, este Tribunal, es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. El artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece: ***“ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:***

*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.”*, dicho numeral determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Novoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss), en tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

**QUINTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca **“DERMATIX”**, en **Clase 05** de la nomenclatura internacional, y las marcas inscritas **“DERMETICS”** y **“DERMETIQUE”**, en clases 05 y 03, respectivamente, son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

En efecto, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y las inscritas, catalogadas como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica, fonética e ideológica. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, al contar con varios vocablos comunes, concretamente inician con prefijos muy similares “DERMA” y “DERME” y sufijos “TIX”, “TICS” y “TIQUE” sin mayor diferenciación, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Ideológica, porque sus raíces son comunes en la formación de diversas palabras que se relacionan en general con lo relativo a la piel y sus cuidados.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan con productos relativos al campo de las preparaciones farmacéuticas.

Las marcas inscritas a nombre de Inversiones Oridama, S. A., denominada “DERMETICS” y “DERMETIQUE” protegen, por su orden, preparados como cremas, lociones, talcos, gels, soluciones alcohólicas y no alcohólicas para uso cutáneo, emulsiones líquidas y semisólidas todos para el tratamiento medicado de afecciones de la piel, en clase 05 de la nomenclatura internacional; jabones cosméticos medicados sólidos y líquidos, en clase 03, y, el signo solicitado “**DERMATIX**” protegerá productos que están relacionados con los anteriores, en la clase 05 como son: preparaciones farmacéuticas, siendo que tal afinidad podría conllevar a una correlación entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, toda vez que los productos que amparan las marcas inscritas y los que se pretenden proteger son comercializables a través de canales de venta comunes.

Así las cosas, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente significativos que permita diferenciarla en forma inequívoca con las marcas inscritas, se configura una

situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión, que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Ahora bien, en lo que se refiere a los productos, el recurrente señala que *no puede uniformarse de que todos los productos serán asumidos por una generalidad de consumidores como masa, sino que dentro de este grupo, existen especialistas que identifican claramente por medio de la marca, el tipo de producto que el consumidor necesita*, cabe mencionar, que lleva razón el recurrente en cuanto a que la marca va a distinguir el producto de que se trate y por ende el consumidor va a comprarlo con una marca determinada. En efecto, la marca tiene una función diferenciadora, de ahí que la marca deba poseer distintividad y no producir confusión, pues la existencia de especialistas que identifiquen los productos por medio de la marca no elimina la posibilidad que el consumidor incurra en error a la hora de solicitarla.

Además, el hecho de que los productos de la marca inscrita “**DERMETIQUE**” se ubiquen en la clase 03 internacional, no puede considerarse como un elemento que pueda evitar la posibilidad de confusión, tal y como lo señala el recurrente, ya que como se señaló los canales de comercialización coinciden y al presentarse parecido entre ellos y entre los signos que los distinguen, podría derivar en el consumidor confusiones en cuanto a su verdadero titular. Igualmente, los productos de la marca inscrita **DERMETICS** y la solicitada **DERMATIX**, se ubican en la misma clase 05 y son preparaciones del campo farmacéutico y aunque no se detalla en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición, nótese, que no se pretende proteger un medicamento específico, de uso de un consumidor especializado, cuidadoso de la adquisición del mismo. Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son totalmente distinguibles que alejan las



posibilidades de confusión entre ellos. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos ...”* .

En consecuencia, es criterio de este Tribunal que el signo solicitado **DERMATIX** y las marcas inscritas **DERMETICS** y **DERMETIQUE** vistas en su conjunto son propicias de conllevar al error en su adquisición al consumidor pues los productos que distinguen las marcas están relacionados puesto que se encuentran dentro de las preparaciones farmacéuticas que se expenden en un mismo establecimiento y conservan expresiones similares tanto gráfica, fonética como ideológicamente.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, pueden concluirse, que entre el signo solicitado **“DERMATIX”** y las marcas inscritas **“DERMETICS”** y **“DERMETIQUE”**, en clases 05 y 03 de la Clasificación Internacional, existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, en su disposición de declarar con lugar la oposición interpuesta por el representante de **INVERSIONES ORIDAMA SOCIEDAD ANONIMA**, y denegar la solicitud de registro de la marca **“DERMATIX”** presentada por **ICN PHARMACEUTICALS SWITZERLAND AG**, procediendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual en este acto ha de confirmarse.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de



Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **ICN PHARMACEUTICALS SWITZERLAND AG**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual en este acto 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.-**NOTIFÍQUESE**.

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



## **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- **TNR: 00:42.38**

-Confrontación de marcas –gráfica-fonética e ideológica en casos de similitud