

Expediente N° 2006-0106-TRA-PI

Solicitud de inscripción marca de fábrica y comercio “DERMACEA”

Sherwood Services AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2755-04)

VOTO N° 299-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas del veintiséis de setiembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960 en su condición de apoderada especial de la compañía **SHERWOOD SERVICES AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiséis minutos, diez segundos, del seis de abril de dos mil cinco, en virtud de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DERMACEA**, en clase 05 Internacional.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de abril de dos mil cuatro, la empresa Sherwood Services AG, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**DERMACEA**”, en Clase 05 de la Clasificación Internacional, para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, veintiséis minutos, diez segundos del día seis de abril de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca DERMASEP, propiedad de Laboratorios Stein S.A., en clase 05 internacional.

TERCERO: Que contra la citada resolución, la representante de la empresa Sherwood Services, en fecha seis de junio de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo, fundamentalmente, que entre la marca Dermacea y el distintivo marcario Dermasep registrado, existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permiten su pacífica coexistencia registral y en el comercio; que cada una de las marcas protege productos, que aún y cuando se encuentran dentro de la misma clase son diferentes entre sí; cada uno con un segmento de mercado definido por lo que los consumidores de cada uno de los productos no se van a confundir entre ellos y que la marca base del rechazo pertenece a Laboratorios Stein, el cual se ha caracterizado por ser un fabricante de productos farmacéuticos genéricos y no manufacturan ni comercializan vendajes para heridas.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**DERMASEP**”, propiedad de Laboratorios Stein S.A., en clase 5, según acta No 74554 desde el 15 de febrero de 1991, vigente hasta el 15 de febrero de 2011 (folio 97). **2.-** Que la señora Marianella Arias Chacón, de calidades señaladas, es apoderada

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

especial de Sherwood Services AG y en esa condición se le confirieron facultades para tramitar la solicitud de registro de la marca “DERMACEA”, en clase 5 (folio 86).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como único hecho no probado de interés para la resolución de este asunto, que la señorita Marianella Arias Chacón haya acreditado debidamente su personería.

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 “DERMASEP”, propiedad de Laboratorios Stein S.A., desde el 15 de febrero de 2011 (folio 97), en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DERMACEA**”, en clase 05 .

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación, que no existe similitud gráfica ni fonética entre las marcas DERMACEA solicitada y la inscrita DERMASEP, sosteniendo que se está ante marcas que van dirigidas a un segmento de mercado totalmente diferente, que la marca de su representada va dirigida al público consumidor de vendajes para heridas y en el listado de los diferentes medicamentos que fabrica Laboratorios Stein no se encuentra que manufacture vendajes para heridas, no comercializa ningún producto con la marca Dermasep, y los consumidores no van a confundir productos con fines tan distintos entre sí, por lo que permiten su pacífica coexistencia registral.

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 “DERMASEP” y la solicitada “DERMACEA”, 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 (DERMACE-DERMASE), pues el sonido de la sílaba CE y SE dentro de nuestro idioma mantienen una misma pronunciación, siendo que la diferencia entre ambos términos son las letras A y la P, 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 “DERMACEA”.

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.

QUINTO. Conforme lo expuesto, 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 2º 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 15, 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

SEXTO. Sobre la protección de la marca ya inscrita y similitud en marcas farmacéuticas, la jurisprudencia es clara en su posición, a tal efecto, corresponde transcribir, en lo que interesa la resolución N° 271-2004, de las nueve horas treinta y cinco minutos del 12 de agosto de 2004, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial Goicoechea, donde señaló: “ **IV.-... desde vieja data, las resoluciones de esta sección del tribunal, han dispuesto – que en caso de duda se debe proteger a la marca ya inscrita. Además, tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado. (...) Cabe transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2° edición, pág 257-258) que dice: “ **No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible.**” Y agrega más adelante: “**Ningún perjuicio sufre el solicitante con el rechazo de la marca; grandes y irreparables pueden ser los del titular de la marca registrada si aquella se concede.**”...**”

SETIMO. Ahora bien, en lo que se refiere a los productos, la recurrente resalta en su escrito de apelación que la marca inscrita “no manufactura ni comercializa vendajes para heridas” siendo uno de los principales productos que produce y comercializa su

representada, afirmando además, que no existe el riesgo de confusión del consumidor pues ambas marcas destinan sus productos a un público consumidor bien definido. Sobre tal alegación, cabe mencionar que podría llevar razón la recurrente en cuanto a que los vendajes para heridas no se encuentran en la lista de productos de Laboratorios Stein que adjunta a su escrito y que tampoco la marca Dermasep en sus productos los protege (ver folios 64 a 76), no obstante, es criterio de este Tribunal que tal circunstancia no puede considerarse como un elemento diferenciador característico que pueda evitar en alto grado la posibilidad de confusión que podría originar la coexistencia de ambas marcas en el mercado, pues no puede descartarse las semejanzas gráficas y fonéticas que existen entre ambos términos, las cuales vistas en su conjunto son propicias de conllevar al error en su adquisición al consumidor debido especialmente a que ambas marcas amparan productos farmacéuticos y conservan expresiones muy similares.

Así las cosas, el hecho de que la marca inscrita “DERMASEP” no distinga vendajes para heridas dentro de sus productos, 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 expenden en un mismo establecimiento e incluso los productos pueden considerarse complementarios y no puede descartarse que puedan utilizarse conjuntamente.

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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.

OCTAVO. Al folio 85 de este libelo consta la presentación del testimonio de escritura pública para acreditar la personería de Marianella Arias Chacón, sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas doce minutos del diecinueve de enero del año dos mil seis, y que es visible al folio 82, la objetó sin que conste su subsanación con la debida acreditación de la representación, tal como fue requerido por el Registro.

NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**DERMACEA**” 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 “**DERMASEP**” 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. Por lo anterior, resulta procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad apelante y confirmarse en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

DECIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 N° 8039, 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial de **SHERWOOD SERVICES AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintiséis minutos, diez segundos del seis de abril de dos mil cinco, 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Rocío Cervantes Barrantes

Dr. Pedro Suárez Baltodano