

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0107-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo DERM-X

Marcas y otros signos

Central American Brands Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10642-2012)

VOTO N° 0767-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta y cinco minutos del siete de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, en su condición de apoderada de la empresa Central American Brands Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del quince de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de noviembre de dos mil doce, la Licenciada Sáenz Umaña, representando a la empresa Central American Brands Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo DERM-X, en la clase 3 de la nomenclatura internacional, para distinguir jabones.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, treinta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del quince de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintidós de enero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, doce minutos, veintitrés segundos del veinticinco de enero de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Álvarez Ramírez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica a nombre de Laboratorios Bussie S.A. **DERMAX**, registro N° 190295, vigente hasta el quince de mayo de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional un antimicótico dermatológico, champú y crema (folios 10 y 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que las diferencias entre los signos, así como los diferentes canales de comercialización de los productos permiten la coexistencia registral de los productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
DERMAX	DERM-X
Productos	Productos
Clase 5: un antimicótico dermatológico, champú y crema	Clase 3: jabones

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Para el caso que nos ocupa, ambos signos son casi idénticos en su denominación, comparten cinco letras las cuales además están colocadas en idéntica posición, diferenciándose únicamente por las letras A y por el uso de un guión. A nivel fonético ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma muy similar, por iniciar con la sílaba “der” y terminar en x. A nivel ideológico ambos traen a la mente del consumidor la misma idea, ya que “derma” y “derm” son elementos compositivos utilizados para significar piel, por lo que aquí encontramos más bien plena identidad. Por lo tanto, en los tres niveles clásicos del cotejo marcario encontramos más semejanzas que diferencias.

Ahora bien, en un segundo escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe de realizar en aplicación del principio de especialidad, a efecto de determinar si del signo solicitado procede en su inscripción.

“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, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe relación en los productos: la marca inscrita distingue un champú medicado, y la solicitada pretende distinguir jabones, pudiendo entenderse que los jabones son una nueva variante del medicamento que previamente se comercializa en forma de champú. Al no existir disparidad, no es de aplicación lo preceptuado por el principio de especialidad marcaria, ya que es probable que haya confusión en el consumidor, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto 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 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 Sara Sáenz Umaña representando a la empresa Central American Brands Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, cincuenta y dos segundos del quince de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo DERM-X. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33