



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0321- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la marca “DERMOFLAN”

ROTTAPHARM S.P A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2016-0004)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0875-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-434-595, apoderado especial de la empresa **ROTTAPHARM S.P A** con domicilio en Gallería Unione 5, 20122 Milano, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas un minuto treinta y nueve segundos del nueve de mayo de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de enero de dos mil dieciséis, por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz en su calidad de apoderado especial de la sociedad **ROTTAPHARM S.P A**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**DERMOFLAN**” para proteger y distinguir en clase 5 internacional: *“preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; comida para infantes; emplastos, material para vendaje, material para empastar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*.

SEGUNDO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de abril



de 2016 el solicitante limita la lista de productos de la siguiente manera; *“preparaciones farmacéuticas; preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; comida para infantes; emplastos, material para vendaje, material para empastar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas un minutos treinta y nueve segundos del nueve de mayo de dos mil dieciséis, resolvió *“(…) Rechazar PARCIALMENTE la marca solicitada para inscripción para los siguientes productos de la clase 5:Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; emplastos, material para vendaje, no existiendo impedimento para la inscripción de los productos: comida para infantes, material para empastar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas “*

CUARTO. Que el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, apoderado especial de la sociedad **ROTTAPHARM S.P A** presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas un minuto treinta y nueve segundos del nueve de mayo de dos mil dieciséis y por ese motivo conoce este Tribunal.

QUINTO. 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.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

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



Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es: **LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.**

1) **DERMOLAN** bajo el registro número 25821 para proteger en clase 5 internacional:” *un producto farmacéutico antiflogístico, analgésico, antiinflamatorio para uso humano y veterinario.*”. Inscrito el 12 de abril de 1962.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger parcialmente la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado especial de la sociedad **ROTTAPHARM S.P A** para los productos en clase 05 internacional : “*comida para infantes, material para empastar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”, al considerar que en cuanto a los productos: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; emplastos, material para vendaje,*” existe similitud con la marca inscrita DERMOLAN, ya que al realizar el cotejo con la marca inscrita se determinó que a nivel gráfico y analizado de manera global la única diferencia la constituye la letra F en el signo solicitado y desde el punto de vista fonético la pronunciación de DERMOFLAN y DERMOLAN es muy similar por lo que puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial.

El apelante en su escrito de agravios señala que la empresa LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A titular del signo inscrito, está dedicada a la producción de productos veterinarios y agroquímicos y que dentro de la gran gama de productos veterinarios se encuentra DERMOLAN y que el caso de la marca solicitada DERMOFLAN es un producto farmacéutico de uso humano exclusivamente mientras que DERMOLAN es un producto veterinario, siendo que los canales de comercialización son diferentes ya que uno es para uso veterinario y el solicitado



para uso exclusivo para humanos, agrega que la posibilidad de confusión y asociación es inexistente y no pueda establecerse relación entre ellos.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En razón de los agravios expuestos por el apelante, 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 a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, para dilucidar si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptible 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 signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas 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, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SOLICITADO

DERMOFLAN

Para proteger en clase 5 internacional: *“preparaciones farmacéuticas; preparaciones sanitarias*



para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; comida para infantes; emplastos, material para vendaje, material para empastar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

SIGNO INSCRITO

DERMOLAN

Para proteger en clase 5 internacional “ *un producto farmacéutico antiflogístico, analgésico, antiinflamatorio para uso humano y veterinario*”.

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica y fonética, con el término propuesto “**DERMOFLAN**” y la registrada “**DERMOLAN**”.

Tal y como se analizó entre las marcas en conflicto se puede dar riesgo de confusión, en cuanto a los productos en clase 5: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; emplastos, material para vendaje*” no existiendo impedimento para los productos: “*comida para infantes, material para empastar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Sobre los agravios del apelante se debe señalar que si bien es cierto restringió la lista de productos, cuyo pago se hizo además de forma extemporánea, dicha limitación solo excluye los productos veterinarios de la lista, siendo que no cambia en nada lo resuelto, por cuanto en cualesquiera de los dos listados de productos, se encuentran productos de uso humano, los cuales también están protegidos por la marca “DERMOLAN”, registro N° 25821, y los argumentos de la apelación no proveen elemento alguno que desvirtúe lo resuelto por el Registro, ni aportan elementos que



ameriten modificar lo resuelto. En todo caso, la marca DERMOLAN está inscrita tanto para uso humano como veterinario, y por ello es que los productos médicos relacionados al aspecto humano se están rechazando, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, apoderado especial de la empresa **ROTTAPHARM S.P A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas un minuto treinta y nueve segundos del nueve de mayo de dos mil dieciséis, la cual debe confirmarse.

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 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, apoderado especial de la empresa **ROTTAPHARM S.P A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas un minuto treinta y nueve segundos del nueve de mayo de dos mil dieciséis, la cual se confirma para que se continúe el trámite de inscripción del signo **DERMOFLAN** para los siguientes productos en clase 05 “*Comida para infantes, material para empastar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir los animales dañinos; fungicidas, herbicidas*”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.