

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0351-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:**

**FEMMED**

**DKT DE MÉXICO S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-1986)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0440-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del siete de octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Paola Castro Montealegre, cédula de identidad número: 1-1143-0953, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **DKT DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Avenida Anillo de Circunvalación No. 127, tercer piso, Colonia Atlántida, C.P. 04370, Alcaldía Coyoacán Ciudad, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:32 horas del 24 de junio de 2022.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada Paola Castro Montealegre, de calidades indicadas en su condición de apoderada especial de la

---

---

empresa **DKT DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, solicitó la marca de fábrica y de comercio **FEMMED**, en clase 5 para proteger y distinguir: anticonceptivo oral.

Mediante resolución dictada a las 09:52:32 horas del 24 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el signo solicitado por derecho



de terceros, ya que existe la marca inscrita  , que protege en clase 10: aparato plástico para la prueba de preñazón, en forma de cassette.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Castro Montealegre, en la calidad indicada presentó recurso de apelación y en sus agravios manifestó lo siguiente:

1. La marca solicitada FEMMED es de fantasía, sin significado alguno, para proteger: anticonceptivo oral, en clase 5. Cuenta con elementos que la diferencian y la hacen distinta de la marca FEMME, que señala el registrador que se asemeja a la solicitada. FEMME en idioma francés significa mujer, es diferente a FEMMED.
2. A nivel gráfico y fonético las marcas tienen una clara distinción, la inscrita termina con la letra D, además de contener un diseño que la hace totalmente diferente a la pedida por mi representada. A nivel ideológico los signos son de fantasía, sin significado alguno y sin coincidir entre ellas.
3. De acuerdo con el principio de especialidad marcaría la solicitada es en clase 5 para proteger un anticonceptivo oral, mientras que la marca inscrita protege en clase 10 un aparato plástico para la prueba de preñazón, en forma de cassette. Según manifiesta la apelante, este Tribunal ha señalado que no hay problemas de coexistencia de marcas aun cuando sean idénticas, si estas protegen una clase o

---

variedad diferente de productos o servicios. Si se observa, los fines de cada uno de los productos que protegen son antagónicos, pueden compartir canales de distribución, pero es imposible confundirlos, además, se clasifican conforme a su naturaleza en clases diferentes.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



1. Marca  , registro número 102283, para proteger y distinguir en clase 10 aparato plástico para la prueba de preñazón, en forma de cassette. Inscrita el 1 de julio de 1997, vencimiento 1 de julio 2027. Titular: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SOCIEDAD ANÓNIMA. (Ver folios 19 y 20 del expediente principal.)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho

---

exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

---

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el

---

registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el signo registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada

**FEMMED**

Clase 5 para proteger y distinguir: anticonceptivo oral.

Marca inscrita



Clase 10 para proteger y distinguir: aparato plástico para la prueba de preñazón, en forma de cassette

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **DKT DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, el signo requerido **FEMMED**, desde el punto de vista gráfico se determina que es denominativo, se compone de una palabra, por lo que no existe discusión en cuanto a que el signo solicitado tiene incluido en su conjunto la marca inscrita **FEMME**, que es la parte denominativa que compone la



marca inscrita. Si bien es cierto es mixta  , de las 6 letras que componen el signo solicitado, 5 son idénticas al signo inscrita, letras que a la vez se encuentran ubicadas en la misma posición.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse, los signos podrían ser confundibles, dada la identidad fonética, gráfica e ideológica, en torno a la palabra **FEMME**.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e): “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

---

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada es en clase 5: anticonceptivo



oral; en el tanto la marca inscrita:  , en clase 10 para proteger y distinguir aparato plástico para la prueba de preñazón, en forma de cassette. En este punto avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, al no permitir la inscripción del signo solicitado, según se solicita para proteger y distinguir anticonceptivo oral, ya que esos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, que los que protege y distingue la marca inscrita en clase 10 aparato plástico para la prueba de preñazón en forma de cassette, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con la marca inscrita, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca pedida **FEMMED**, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, ya que el signo pretendido es similar gráfica y fonéticamente con la marca inscrita y protegen productos de la misma naturaleza, razón por la que los signos no pueden coexistir en el mercado. Por esta razón, no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria como lo solicita la apelante en sus agravios.

---

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía **DKT DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:32 horas del 24 de junio de 2022, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **FEMMED**, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Paola Castro Montealegre, de calidades indicadas en su condición de apoderada especial de la empresa **DKT DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:52:32 horas del 24 de junio de 2022, la que **se confirma**, para que se deniegue la inscripción del signo **FEMMED** en clase 5 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir anticonceptivo oral. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**