



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0644-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica (DEXKETRO) (5)

NEWPORT PHARM

ACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-7757)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 0071-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del primero de marzo del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Castro Coto, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, con cédula de identidad 9-025-731, representante de **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, domiciliada en San José, Barrio Francisco Peralta, 100 metros sur, 100 metros este y 50 metros sur de la Casa Italia, casa 1054, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas trece minutos quince segundos del dieciséis de abril del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:00:51 horas del 20 de agosto del 2012, la licenciada Laura Castro Coto en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica DEXKETRO, en clase 5 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para



vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas trece minutos quince segundos del dieciséis de abril del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:45:48 horas del 29 de junio del 2015, la licenciada Laura Castro Coto en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio **DESKETOPROTEG** donde es titular TECNOQUIMICAS, S.A., vigente al 10 de junio



del 2021, para proteger en clase 5 Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca DEXKETRO, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente es muy similar, busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, que al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, siendo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la Apoderado Registral de NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A. indica su inconformidad con la resolución dictada por el Registro Industrial, pues en el cotejo gráfico, fonético e ideológico, además de la limitación de uso que marca casi un abismo de diferenciación. Que la marca solicitada DEXKETRO aun teniendo la raíz genérica DEX idéntica en otros signos inscritos, cuenta en su desinencia con fuerza diferencial suficiente para compartir el registro con otras marcas inscritas y comercializadas en el país.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal Registral conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado pues dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros. Cuando se solicita una marca y esta es similar a otra anterior perteneciente a un tercero, es muy posible que se



genere en el consumidor un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, problema que ya ha resuelto la normativa marcaria al negar la registraci3n de este tipo de signos, protegiendo as3 aquel ya inscrito o registrado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, esto mediante el an3lisis del cotejo marcario conforme al art3culo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examinando *similitudes* gr3ficas, fon3ticas e ideol3gicas, dando m3s importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusi3n y asociaci3n* frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protecci3n a los derechos adquiridos por terceros.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: *“La percepci3n de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciaci3n global del riesgo de confusi3n. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”* (Carlos Fern3ndez Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edici3n, 2004, p3gina 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades)

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, es la siguiente:

<i>Signo</i>	<i>DEXKETRO</i>	<i>DESKETOPROTEG</i>
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Marca</i>	-----	<i>210009</i>



<i>Registro</i>	<i>fábrica</i>	<i>comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.	Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés.
<i>Clase</i>	5	5
<i>Titular</i>	<i>NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.</i>	<i>TECNOQUIMICAS, S.A.</i>

Gráficamente ambas marcas son denominativas de escritura simple, letras mayúsculas y color negro, la solicitada posee 8 letras mientras que la inscrita 13 letras, donde en acomodo coinciden 7 letras desde su inicio en distinta disposición, diferenciándose débilmente de la inscrita por las letras OP y TEG; aun y cuando no se desmiembren de su denominación, el usuario creerá que se trata de la misma marca inscrita y la solicitada no es capaz de generar una distintividad suficiente para evitar un riesgo de confusión, ya que la raíz es DESKETO y no DESK como argumenta el solicitante. Los diferentes segmentos que comparten una misma raíz y están inscritos fueron analizados en lo específico y de acuerdo al marco de calificación con las características propias de cada signo, siendo que en este caso el signo inscrito en la publicidad registral contiene al vocablo solicitado DEXKETRO, razón por la que gráficamente son muy parecidas,

DEXKETRO
DESKETOPROTEG

Desde el punto de vista fonético presentan similitudes fuertes, ambos signos se pronuncian y suenan muy parecido, pues para el costarricense promedio no tiende a diferenciar la pronunciación de la “x” y más bien la suple por la “s” y con respecto a los demás elementos estos no generan mayor diferencia. Como bien determina el citado Doctor Fernández Novoa



“Esta comparación constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si el balance de la comparación fonética arroja un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir – las más de las veces – que las marcas confrontadas son confundibles.” (Ibíd., p. 327).

Desde el punto de vista ideológico, los signos resultan ser de fantasía y carecen de significado, lo que imposibilita la confusión ideológica. De igual forma, la similitud deviene de la clase 5 que es la solicitada y que encaja con los signos inscritos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, tomando en cuenta lo indicado en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 24 del Reglamento, donde hay más semejanzas que diferencias así como productos relacionados, existe una razonable posibilidad de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en los puntos cotejados.

Esta identidad parcial en el cotejo marcario también es visible en los productos protegidos y solicitados por **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.** y **TECNOQUIMICAS, S.A.**, puesto que todos buscan la protección de productos farmacéuticos y sustancias dietéticas entre otros, al igual que el destino que se les daría, la vía de uso, sus efectos, tiempos y riesgos, entre otros, no es raro que las empresas farmacéuticas produzcan simultáneamente productos para uso humano y para uso veterinario y utilicen para distinguir sus productos la misma marca con elementos que se agregan para diferenciarlos, se genera, un riesgo de que el consumidor asocie la marca solicitada con la marca inscrita en el sentido de que tienen un mismo origen empresarial y giro comercial; esta es la razón por la que no se debe permitir la coexistencia de tales marcas en el mercado registral. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la del signo inscrito, procede de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa.



Este Tribunal arriba a la conclusión que, al igual de lo que se sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita propiedad de la empresa **TECNOQUIMICAS, S.A.**, pues los productos de uno y otro signo resultan de una misma naturaleza, aspecto, que minimiza la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo propuesto.

En cuanto a los agravios de la apelante referentes a que ambos signos son suficientemente distintivos y que marca casi un abismo de diferenciación, éste debe ser rechazado ya que ambos signos son muy similares tanto gráfica como fonéticamente, giran alrededor de la misma raíz **DESKETO**; además, en el presente caso, los productos a proteger por ambos signos son relacionados desde el punto de vista de que provienen de empresas y laboratorios farmacéuticos y son medicamentos, lo que genera un riesgo de asociación empresarial que lleve al consumidor a pensar que la casa fabricante **TECNOQUIMICAS, S.A.** actualmente ha incluido una nueva línea de productos bajo la denominación **DEXKETRO**.

De ahí que procede proteger a la marca inscrita frente a un riesgo de que el consumidor pueda confundir el origen empresarial, lo cual no sería evitado ni con una reducción de la lista como la que propone la solicitante. Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su reglamento incisos a), b), c) d) y e) resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Castro Coto, en representación de **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas trece minutos quince segundos del dieciséis de abril del



2015, la cual debe confirmarse, confirmando la resolución en todos sus extremos, pues se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral dado que corresponde a un signo inadmisibles de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por la licenciada Laura Castro Coto, representante de **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas trece minutos quince segundos del dieciséis de abril del 2015, la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica DEXKETRO en Clase 5 Internacional, presentado por el recurrente. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55