

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-458- TRA-PI-**

**Oposición a Solicitud de inscripción de la marca “DERMAFEN CREMA” (DISEÑO)**

**NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-8078)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO N° 098-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce.**

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número nueve cero veinticinco setecientos treinta y uno, apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y ocho minutos diez segundos del ocho de marzo de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de agosto de dos mil once, por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **QUÍMICA**

**ARISTON ECUADOR CIA. LTDA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio



para proteger y distinguir en clase 5 internacional:

*“Un medicamento con propiedades antiinflamatorias, antipruríticas y vasoconstrictoras del valerato de betametasona con la acción antimicótica del tolnaftato y el efecto antibiótica de la gentamicina y el clioquinol”*

**SEGUNDO.** Publicado el edicto de ley se opuso la Licenciada María Eugenia Acuña Delgado, apoderada especial de la empresa **INFARMA LIMITADA** y la licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A** . El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas treinta y ocho minutos diez segundos del ocho de marzo de dos mil trece, resolvió “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la compañía **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DERMAFEN**”(DISEÑO); en clase 5 internacional; presentada por el apoderado de la empresa **QUÍMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA**, la cual se acoge. ...”*

**TERCERO.** Que la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y ocho minutos diez segundos del ocho de marzo de dos mil trece y por ese motivo conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, dictándose esta resolución fuera

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero, 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 **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A,**

1) **DERMACREM** bajo el registro número 169910 para proteger en clase 5 internacional: *"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. Especialmente será utilizado como dermatológico"*. Inscrito el 10 de agosto de 2007.

**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 la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A,** al considerar que al realizar el cotejo a nivel gráfico y analizado de manera global con el signo inscrito no obstante que comparten algunas letras tales como DERMA, se puede determinar que las mismas difieren en las letras FEN y CREM y que a su vez dicha diferencia le brinda suficiente distintividad a los signos enfrentados, desde el punto de vista fonético los signos no presentan una similitud que genere



confusión entre los consumidores, siendo que los términos indicados hace que la pronunciación de las mismas sea claramente diferenciable, lo que permite que el signo solicitado pueda coexistir registralmente con la marca inscrita del oponente.

La apelante en su escrito de agravios señala que el signo solicitado DERMAFEN que es una crema, es idéntico a la marca inscrita DERMACREM propiedad de su representada, alega que gramatical, fonética y visualmente son iguales, señala que gramaticalmente estamos en presencia de dos distintivos que utilizan la misma raíz genérica DERMA y que en la última sílaba del distintivo no se crea diferencia entre uno y otro término, agrega que la terminación FEN y CREM son confundibles para el público consumidor.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los agravios expuestos por la 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.

En el caso concreto lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles 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



Para proteger en clase 5 internacional *“Un medicamento con propiedades antiinflamatorias, antipruríticas y vasoconstrictoras del valerato de betametasona con la acción antimicótica del tolnaftato y el efecto antibiótica de la gentamicina y el clotrimazol”*

### SIGNO INSCRITO

**DERMACREM** para proteger en clase 5 internacional: *“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. Especialmente será utilizado como dermatológico”.*

Tomando en cuenta los elementos que conforman la marca solicitada (etiqueta) y haciendo el cotejo marcario se determina que hay suficiente diferencia entre una y otra para que se pueda inscribir la solicitada, ya que al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical diferente, y aunque ambos signos contienen las letras “DERMA” si se aprecian diferentes, por lo cual desde el punto de vista gráfico ambos signos son disímiles; en cuanto al análisis fonético tampoco presentan una similitud que genere confusión entre los consumidores, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones se perciben distintas, “Dermafen” no se parece a “Dermacrem” de tal manera que de la comparación gráfica y fonética se desprende que aunque los signos enfrentados coincidan en unas palabras y protejan productos que se ubican en la misma clase, el signo solicitado tiene la suficiente distintividad, permitiendo que el consumidor las distinga visualmente y evite confundir tanto las marcas como las casas comerciales, descartando de esta manera cualquier riesgo de confusión y permitiendo su coexistencia registral.

Al concluirse que la marca de comercio que se pretende registrar es disímil del signo inscrito, descartando de esta manera cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permitiendo su coexistencia registral, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“DERMAFEN CREMA” (DISEÑO)** por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y ocho minutos diez segundos del ocho de marzo de dos mil trece, la cual 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICALS DE COSTA RICA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y ocho minutos diez segundos del ocho de marzo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, acogiendo la inscripción del signo solicitado. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**