



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0741-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “DORMILOP”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10891-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 113-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación, interpuesto por la **Licenciada Laura Castro Coto**, mayor, abogada, con cédula de identidad 9-025-731, vecina de Heredia, en su representación de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-016803, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del veintisiete de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 02 de noviembre de 2011, el señor **Juan Rafael Hans Raven Whitford**, mayor, casado, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, con cédula de residencia 155-8018-63120 en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa **LABORATORIO RAVEN, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-014499, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DORMILOP”**, para proteger y distinguir **“Producto farmacéutico para**

uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica”, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta correspondiente a los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2011.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido la Licenciada Laura Castro Coto, en su condición de Apoderada de **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero anterior, alegando similitud con su marca **“DORMICLONA”**, inscrita bajo **Registro No. 210433**.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del veintisiete de abril de dos mil doce, declara sin lugar la oposición presentada y admite la inscripción de la marca solicitada.

QUINTO. Que la Licenciada Castro Coto, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el enumerado como (1) se fundamenta a folio 43 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, al considerar que las marcas en pugna comparten la raíz común **“DORMI”**, que es un término de uso común para la Clase 05, sea productos farmacéuticos. Sin embargo, en aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, cuando las marcas tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos, por ello en este caso el cotejo debe centrarse en los términos **“LOP”** del propuesto y **“CLONA”** del inscrito, los cuales no presentan similitud alguna, por lo que no se ve posibilidad de que puedan producir un riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la representante de la empresa opositora, **Licenciada Laura Castro Coto**, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que sí existe mucho parecido y gran similitud gramatical y fonética entre los signos **DORMIOP** y **DORMICLONA** que hacen imposible su coexistencia registral, ya que el término **“LOP”** no le aporta distintividad y no lo hace novedoso ni original. Aunado a ello, debe considerarse el peligro que implica permitir el registro solicitado que tiene un uso idéntico, con lo cual se pone en riesgo la salud pública. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su

oposición y se rechaza la solicitud de inscripción de la marca DORMILOP presentada por Laboratorio Raven, S. A.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, esto es, que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; y en el **inciso b)** se dispone que en caso de que las marcas tengan radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con **énfasis en los elementos no genéricos o distintivos**.

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, verifica esta Autoridad que ambas marcas tienen en común la partícula **“DORMI”**, la cual es de uso genérico, siendo que la diferencia entre ambos signos se encuentra en sus desinencias **“CLONA”** y **“LOP”**, en virtud de lo cual el análisis comparativo debe hacerse con énfasis en estos elementos no genéricos. Así, al considerarlas en forma global, a saber **“DORMI-LOP”** y **“DORMI-CLONA”**, efectivamente resultan suficientemente distintas, y por ello debe confirmarse la resolución venida en Alzada.

Por lo expuesto, debe declararse sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada Laura Castro Coto**, en representación de la empresa **NEWPORT**



PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A., y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del veintisiete de abril de dos mil doce.

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, 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, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada Laura Castro Coto**, en representación de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta y cuatro segundos del veintisiete de abril de dos mil doce, la cual en este se confirma para que se admita el registro del signo **“DORMILOP”**, solicitado por la empresa **LABORATORIO RAVEN, S.A.** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**