

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-0115-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “FILLDERM”**

**Pharma Vital S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6108-04)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 334-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor de edad, divorciada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **PHARMA VITAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos del once de abril del año en curso.

### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de agosto de 2004, el Licenciado **Sergio Quesada González**, en representación de la empresa **PHARMA VITAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“FILLDERM”**, en la **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir diversos productos farmacéuticos, que luego se redujeron (ver folio 24) a un producto farmacéutico, que sería un implante facial inyectable, eliminándose entonces el resto de productos enlistados originalmente en el escrito de la solicitud de inscripción marcaria recién aludida.

**II.-** Que una vez efectuada la publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido en ese aviso, el señor **Javier Gerli Amador**, en representación de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando, a grandes rasgos, que no era procedente la inscripción de la marca propuesta, por perjudicarse con ello los derechos de su representada derivados de la inscripción de su marca **“FILODERMA”**, registro número **17749**.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las diez horas con veinte minutos del once de abril del año en curso, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “FILLDERM”, en clase 05 internacional, presentado [sic] por PHARMA VITAL S.A., la cual SE DENIEGA (...). NOTIFÍQUESE”**.

**IV.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril del año en curso, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **PHARMA VITAL S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 8 de octubre del año en curso, expuso los agravios.

**V.-** 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**FILODERMA**”, bajo el registro número **17749**, perteneciente a la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, vigente desde el 26 de abril de 1956 y hasta el 26 de abril de 2016, para distinguir y proteger productos de la **Clase 05** del nomenclátor internacional (véase el folio 67 del expediente). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**SEGUNDO.** EN CUANTO AL FONDO. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**FILLDERM**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, por el riesgo de confusión que supondría respecto de la marca inscrita “**FILODERMA**”, propiedad de la empresa opositora, que distingue y protege productos de esa misma **Clase 05** del nomenclátor.

La disyuntiva derivada de lo anterior, obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna identidad o similitud entre las marcas contrapuestas, para determinar la posibilidad de su coexistencia o no, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante “Reglamento de la Ley de Marcas”).

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una

de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita **"FILODERMA"**, como la solicitada, **"FILLDERM"**, son **marcas denominativas**, en el tanto que ambas están compuestas, únicamente, por un grupo de letras que forma una única palabra. Sobre este punto en particular, el Tribunal debe aclarar que para los efectos del dictado de esta resolución, no son tomadas en consideración aquellas argumentaciones hechas por la empresa solicitante, **PHARMA VITAL S.A.**, sustentadas en el presunto diseño que tendría la marca propuesta, que habría sido reproducido a folios 25 vuelto y 79 del expediente, toda vez que conforme al escrito inicial de la solicitud, se promovió la inscripción de la marca **"FILLDERM"**, así, como una marca denominativa, y no como una marca mixta, tal como se infiere de los alegatos de la citada empresa.

Dicho lo anterior, este Tribunal considera que en ambas marcas, su **factor tópico**, aquél sobre el que recae la mayor fuerza distintiva por aparecer de primero, se trataría de las sílabas **"FILO\_"** en el caso de la primera, y **"FILL\_"** en el caso de la segunda, porque es hacia ese elemento adonde se dirigiría, directamente, la atención del consumidor medio, en la medida en que el resto de letras vienen a ser simplemente el sufijo de las marcas contrapuestas y, por ende, su partícula más débil. Y es sobre esta base que debe realizarse el **cotejo marcario**.

Así, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, parecidas, por cuanto además de que ninguna presenta reservas, si la inscrita es **“FILODERMA”**, y la solicitada es **“FILLDERM”**, se observará que sólo se diferencian por su cuarta letra, que en la primera sería la vocal “\_O\_” y en la segunda la consonante “\_L\_”, y porque la inscrita termina con la sílaba “\_MA”, y la propuesta con la consonante “\_M”.

No ocurre lo mismo en el caso del cotejo fonético, por cuanto aunque es similar la estructura y el orden que presentan las consonantes y las vocales en las marcas contrapuestas, ambas no se pronuncian igual, y más bien se vocalizan distinto. Lo anterior se debe a que mientras la marca **“FILODERMA”** está compuesta por cuatro sílabas con una indubitable pronunciación, sea, **“FI+LO+DER+MA”**, en donde se hace recaer el acento prosódico en la tercera sílaba por estar asociada con el prefijo **“filo”** (que más adelante se analizará), la marca solicitada, **“FILLDERM”**, tiene una pronunciación completamente diferente, no sólo porque contiene únicamente dos sílabas, **“FILL+DERM”**, sino porque su acento prosódico se hace recaer sobre la primera sílaba, habida cuenta de que como resulta extraño al español el sufijo que acaba con las consonantes “\_RM”, en el habla común española se tiende a no acentuar aquellas partículas lingüísticas de mayor dificultad.

Y desde un punto de vista ideológico, aunque ambas marcas carecen de un significado específico en el idioma español, toda vez que no están incluidas, por ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo cierto es que ambas, no obstante, provocan evocaciones muy distintas. En efecto, fácil es intuir que la marca inscrita, **“FILODERMA”**, está conformada por dos partículas: el prefijo **“filo”**, es decir, ese elemento de composición lingüística que significa **“amigo”** o **“amante de”** (véase esa voz en el citado Diccionario), y la palabra **“derma”**, que proviene del latín **“dermatos”**, es decir, **“piel”**, por lo que se colige que esa marca evocaría a un **“amigo de la piel”**. Por otra parte, no hay duda alguna que por su grafía, la marca solicitada, **“FILLDERM”**, es una palabra anglicada que evoca, sí, también, a **“dermatos”**, pero cuya primera sílaba, **“fill”**, se traduce del inglés como

“llenar”, “henchir” o “hinchar”, por lo que se infiere que esa marca evocaría a una “piel llena”, concepto este que difiere, ostensiblemente, del que tendría la marca inscrita.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

**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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

... este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial, como consecuencia de la comparación hecha entre las marcas



contrapuestas, a golpe de vista pero analizándose las coincidencias y no las diferencias entre una y otra, resultara viable su coexistencia registral, amén de las consideraciones recién expuestas, también porque ambas marcas estarían distinguiendo y protegiendo productos que aunque serían de una misma clase del nomenclátor internacional, lo cierto es que en mucho acaban diferenciándose, desde el mismo momento en que la empresa solicitante redujo el ámbito de la marca propuesta, para distinguir y proteger, únicamente, un producto farmacéutico destinado a servir como un implante facial inyectable, que como cualquier producto de tal naturaleza, se trata de un procedimiento quirúrgico que “(...) requiere todos los cuidados de una operación: asepsia, antisepsia, analgesia, tratamiento delicado de los tejidos y profilaxis antibiótica. Además, en el caso de introducir un material extraño en el organismo, este deberá cumplir todas las normas de Control Sanitario de cada país. Por otra parte, son técnicas que deben ser aplicadas, única y exclusivamente, por médicos y que, aunque aparentemente muy sencillas, exigen para su correcta aplicación una gran experiencia y un entrenamiento adecuado” (véase: [http://www.esteticasincirugia.es/12\\_sustanciasrelleno\\_tecnica.htm](http://www.esteticasincirugia.es/12_sustanciasrelleno_tecnica.htm)).

Bajo esa tesitura, cabe razonar que el único producto que protegería la marca “**FILLDERM**”, se trataría de un medicamento que sería aplicado por un profesional especializado y que como tal, se fijaría más al momento de adquirir el producto para aplicárselo a sus pacientes, por lo que cabe concluir que el consumidor de tal producto, y sus destinatarios, serían muy distintos de los consumidores que comprarían los productos amparados en la marca inscrita “**FILODERMA**”, por lo que no podría haber un riesgo de confusión en tal sentido.

En definitiva, no estima este órgano que la eventual inscripción de la marca “**FILLDERM**” pueda conculcar, **per se**, los derechos de la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, derivados de la inscripción de su marca “**FILODERMA**”, no viendo que sea posible que se enfrente un posible riesgo de confusión entre el público consumidor de los productos distinguidos por una y otra marca.

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse con que el signo que se solicitó inscribir, no afecta los derechos de un tercero, conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Marcas, lo procedente es, por mayoría, declarar CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos del once de abril del año en curso, la cual se revoca en todos sus extremos, disponiéndose en su lugar que se declara SIN LUGAR la oposición presentada por la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, y, consecuentemente, que se declara CON LUGAR la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“FILLDERM”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir un producto farmacéutico, que sería un implante facial inyectable, presentada por la empresa **PHARMA VITAL S.A.**, por lo que deberá proceder el citado Registro a la inscripción de la marca propuesta. **Los Jueces Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Jorge Enrique Valverde Alvarado, salvan el voto.**

**CUARTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría se declara CON lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veinte minutos del once de abril del año en curso, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara SIN LUGAR la oposición presentada por la empresa **TECHNOCHEM INTERNATIONAL**

**COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, y, consecuentemente, se declara CON LUGAR la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**FILLDERM**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para distinguir un producto farmacéutico, que sería un implante facial inyectable, presentada por la empresa **PHARMA VITAL S.A.**. Proceda el citado Registro a la inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Carlos Manuel Rodríguez Jiménez y Jorge Enrique Alvarado Valverde, salvan el voto. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

**VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE**

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Realizando un cotejo entre el signo solicitado **“FILLDERM”** y la marca inscrita **“FILODERMA”**, el suscrito considera que existen similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Concuerdo con el voto de mayoría en que -desde el punto de vista gráfico- existe similitud entre ambos signos; no obstante, a pesar de que desde el punto de vista fonético existan diferencias tenues, éstas no superan la posibilidad de confusión que estos signos puedan causar en el consumidor promedio desde el **punto de vista ideológico** una vez puestas en el mercado.

Es decir, sin entrar en una traducción de los signos cotejados, es transparente para el consumidor promedio la noción que genera el vocablo **“derma”** o **“derm”** identificándolo de forma inmediata con la piel, sin ningún esfuerzo adicional.

Aunado a lo anterior, fonéticamente los inicios de cada signo **“fill”** y **“filo”**, no tienen la suficiente carga diferencial, para distinguir un signo del otro, una vez puestos al mercado, siendo que en el presente caso, el consumidor promedio puede llegar a considerar que ambas **marcas refieren al mismo origen empresarial**, dándose en consecuencia una posibilidad de confusión que debe ser rechazada conforme al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, en relación con los parámetros que establece el Reglamento a tal Ley en su artículo 24.

Los anteriores son los razonamientos que considero suficientes para declarar sin lugar el recurso de apelación, y mantener lo resuelto en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con veinte minutos del 11 de abril de 2007.

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

**VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

De previo a dictar la resolución definitiva, debe prevenirse a **PHARMA VITAL S.A.** subsanar concretamente el poder constante a folio 9 frente y vuelto, por carecer del funcionario ante el que fue otorgado el poder original, así como la fecha, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Notarial. Lo anterior a efector de validar la solicitud de inscripción de marca presentada por el Licenciado Sergio Quesada González.

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA.**

**DERECHOS DE TERCEROS.**

**PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD.**