



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0093-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
FÁBRICA Y SERVICIOS “DIMERE”

BIOPROFARMA BAGÓ, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4516

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0396-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, cédula de identidad 1-1074-0933, Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOPROFARMA BAGÓ, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Argentina, con domicilio en Terrada 1270, 1416 Buenos Aires, Argentina-Argentina, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:15 horas del 11 de octubre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 7 de mayo de 2024, el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa BIOPROFARMA BAGÓ, S.A., solicitó la inscripción del signo **“DIMERE”**, como marca de fábrica y servicios en clase 5 para proteger y distinguir, producto farmacéutico indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico en mujeres postmenopáusicas, con receptores estrogénicos positivos.

Publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 19 de agosto de 2024, la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad número 1-0679-0960, vecina San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **A. MENARINI INDUSTRIE FARMACUTICHE RIUNITE S.R.L.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca **DIMERE**, indicando que su representada es propietaria de la marca **DEREME**, registro 77241, clase 5 internacional, para proteger productos farmacéuticos, veterinarios de higiénicos para fines medicinales y para la higiene íntima, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, material para curas (apósitos), material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes para uso higiénico, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas y herbicidas, y que existe similitud gráfica y fonética entre los signos; además, protegen productos en clase 5 internacional, y el análisis es riguroso y estricto, ya que el bien superior tutelado es la salud pública.

Una vez notificado el auto de traslado de la oposición a la solicitante, este fue contestado por la representación de la empresa BIOPROFARMA BAGÓ, S.A.



Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:15 horas del 11 de octubre de 2024, declaró con lugar la oposición planteada y denegó la marca propuesta **DIMERE**, por derecho de terceros, al presentar similitud gráfica y fonética con la marca inscrita **DEREME**, además, el producto que protege la marca solicitada se encuentra contenido en su totalidad en la marca inscrita, al tratarse de un producto farmacéutico, comparten los canales de comercialización y distribución, por lo que no es posible una coexistencia pacífica entre ellas, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Marco Antonio López Volio, en representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Las marcas **DIMERE** y **DEREME** son diferentes y no similares. Cualquier consumidor podrá distinguirlas en el mercado, ya que en contra de lo que afirma la oponente, existen diferencias más allá de las letras “I” y “E” debido a su posicionamiento.

2. No se puede afirmar que existe similitud gráfica que pueda inducir a confusión cuando la secuencia de las letras es clara **D-IM-E-R-E** y **D-ER-R-M-E**, los signos son lo suficientemente diferentes, con base en la diferencia en el posicionamiento de los vocablos que componen ambas marcas, el consumidor percibirá una clara diferencia en la acentuación más allá de las letras “I” y “E”, dado que la secuencia “**D-IM-E-R-E**” y “**D-ER-E-M-E**” es completamente diferente.



3. Desde la perspectiva de los productos, **DIMERE**, está destinado exclusivamente al tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico en mujeres postmenopáusicas con receptores estrogénicos positivos, lo que implica su uso es bajo estricta prescripción médica y su adquisición a través de canales especializados. En cambio, **DEREME** se utiliza para identificar una gama extensa y general de productos, muchos de los cuales son de libre venta, incluyendo productos de higiene, alimentos para bebés, desinfectantes y hasta fungicidas, dirigidos en su mayoría al consumidor común o incluso al ámbito veterinario, los productos no comparten características sustanciales ni funcionales, por lo que no son competidores ni complementarios, por ende, la naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público al que van dirigidos son diferentes, por lo que el consumidor no se verá confundido.

4. Las marcas gráfica y fonéticamente son diferentes y al no confundirse con los productos, la marca solicitada y la marca registrada pueden coexistir sin riesgo de confusión o riesgo de asociación.

5. En cuanto a la supuesta mala fe y el aprovechamiento por parte de su representada no se aporta la debida prueba y fundamentación, además, su representada no pretende ningún tipo de mala fe mercantil ni aprovechamiento con relación a la marca registrada.

Solicita se declare sin lugar la oposición formulada por la empresa A MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., y se acepten los argumentos expuestos y se continúe con el registro de la marca solicitada.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.**, la marca de fábrica y comercio **DEREME**, registro 77241, inscrita desde el 1 de octubre de 1991, vigente hasta el 1 de octubre de 2031, para proteger en clase 5 internacional, productos farmacéuticos, veterinarios de higiénicos para fines medicinales y para higiene íntima, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, material para curas (apósitos), material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes para uso higiénico, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas y herbicidas. (folios 55 a 56 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a



que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

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.

[...]



Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un 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 estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto 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 los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada

Marca registrada



## DIMERE

**Clase 5:** producto farmacéutico indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico en mujeres postmenopáusicas, con receptores estrogénicos positivos.

## DEREME

**Clase 5:** productos farmacéuticos, veterinarios de higiénicos para fines medicinales y para higiene íntima, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, material para curas (apósitos), material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes para uso higiénico, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

Del análisis unitario de los signos, se denota que la marca solicitada está formada por una palabra **DIMERE**, la cual consta de seis letras, escrita en una grafía sencilla, en mayúscula de color negro. La marca registrada igualmente se compone de una palabra **DEREME**, de seis letras, escrita en una grafía sencilla, en mayúscula de color negro.

Al realizar la comparación, desde el punto de vista gráfico o visual, se observa que a pesar de la sustitución de la letra “I” por la “E”, y el cambio en el orden de las consonantes “M” y “R”, el signo solicitado **DIMERE** y el signo registrado **DEREME**, visual e independientemente del orden de las letras son similares, y pueden generar riesgo de confusión o asociación empresarial en el público consumidor.





Desde el campo fonético o auditivo, al igual que en el campo gráfico o visual, nos encontramos con un alto grado de similitud, ya que la vocal “E” al final de los signos en pugna, hace que las denominaciones al ser pronunciadas suenen igual al oído del consumidor, lo que podría incurrir en riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

En el contexto ideológico o conceptual, ambos signos **DIMERE** y **DEREME** son términos de fantasía, por lo que no se analiza este aspecto.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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 los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también 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 de la Ley de marcas.



Ahora bien, la determinación de la similitud entre los productos es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Los signos distinguen productos relacionados, la marca solicitada en clase 5 internacional, distingue: producto farmacéutico indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico en mujeres postmenopáusicas, con receptores estrogénicos positivos, y la marca registrada entre otros productos de la clase 5 internacional, protege productos farmacéuticos.

Como se observa, la marca registrada distingue entre otros productos de la clase 5 internacional, productos farmacéuticos, por lo tanto, son productos que pertenecen al mismo mercado, comparten los mismos canales de distribución, se venden en los mismos establecimientos, y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este puede crear un vínculo entre los signos en pugna. De ahí, que estima este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo incurriría en riesgo de confusión y podría asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial, además protegen los mismos productos, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

En el caso de productos farmacéuticos, vale la pena resaltar que el análisis que debe hacerse de la similitud entre los signos conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor al momento de adquirir el producto, este le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.



Con respecto a lo señalado anteriormente, este Tribunal en el voto 0644-2020, dictado a las 13:58: horas del 9 de octubre de 2020, señaló:

...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un recípe médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del recípe; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un caso especial donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador



de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.”

Por los argumentos expuestos, no solo se advierte una similitud desde la perspectiva visual y auditiva, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino también que podría producirse un riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor de consentirse la existencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre el producto que pretende protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos farmacéuticos amparados por la marca inscrita, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente sobre que marcas **DIMERE** y **DEREME** son diferentes y no similares y que cualquier consumidor podrá distinguirlas en el mercado, ya que en contra de lo que afirma la oponente, existen diferencias más allá de las letras “I” y “E” debido a su posicionamiento, no lleva razón la apelante al resaltar que las signos son diferentes, pues, como puede observarse los cambios de las vocales “E” por la “I”, y el orden de las consonantes “R” y “M”, no le proporcionan distintividad alguna, ya que pese a los cambios efectuados, el signo solicitado e inscrito son similares gráfica y fonéticamente, lo que crea riesgo de confusión o asociación empresarial para los consumidores. De modo que, en el presente caso, el simple cambio de una vocal por otra, y el cambio de posición de las consonantes no genera gran diferencia.

Acerca del agravio que expone la representación de la empresa



recurrente, sobre que la marca solicitada **DIMERE**, está destinada exclusivamente al tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico en mujeres postmenopáusicas con receptores estrogénicos positivos, lo que implica su uso es bajo estricta prescripción médica y su adquisición a través de canales especializados. En cambio, **DEREME** se utiliza para identificar una gama extensa y general de productos, por lo que no son competidores ni complementarios, por ende, la naturaleza, finalidad, canales de comercialización y público al que van dirigidos son diferentes, por lo que el consumidor no se verá confundido, respecto a este agravio, cabe señalar a la representación de la empresa recurrente, que no debe olvidar, que la marca inscrita dentro de su listado ampara productos farmacéuticos, y el producto que intenta amparar su representada, trata de un producto farmacéutico indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastásico en mujeres postmenopáusicas, con receptores estrogénicos positivos, por lo que abarcan los productos de la marca inscrita, por ende, utilizan los mismos canales de comercialización, puestos de venta y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este puede crear un vínculo entre los signos en conflicto, y asociar que provienen del mismo origen empresarial, debido a ello, el signo solicitado no es objeto de registro.

Con relación al agravio que refiere la representación de la empresa apelante en cuanto a la supuesta mala fe y el aprovechamiento por parte de su representada, es importante indicar que, el Registro de la Propiedad Intelectual dejó claro en la resolución impugnada que la empresa A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L., titular de la marca inscrita, no logró demostrar que la empresa BIOPROFARMA BAGÓ, S.A., solicitante de la marca **DIMERE** haya generado un daño efectivo o una amenaza de daño comprobada o



bien hubiese incurrido en actos de mala fe.

En cuanto al agravio que presenta la apelante, acerca de que la marca solicitada es lo suficientemente distintiva e individual para ser registrada. Además, la marca inscrita no constituye un obstáculo para el registro de la marca solicitada, no lleva razón la recurrente en su agravio, pues la marca solicitada no goza de suficiente distintividad, debido a que resulta similar a la marca inscrita, por lo que existe probabilidad de riesgo de confusión o asociación empresarial para los consumidores.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones y citas legales expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOPROFARMA BAGÓ, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 14:18:15 horas del 11 de octubre de 2024, la cual en este acto se confirma.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Marco Antonio López Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **BIOPROFARMA BAGÓ, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:15 horas del 11 de octubre de 2024, la cual en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este



Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Óscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

## **DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33