



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0520-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “*FOLIUM FORTE*”

LABORATORIOS MENARINI, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-10375)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0093-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación, interpuesto por el **licenciado Carlos Roberto López León**, abogado, con oficina en San José, con cédula de identidad 1-788-621, en representación de **LABORATORIOS MENARINI, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España y domiciliada en Calle Alfonso XII, número 587, Badalona, Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:59 horas del 5 de setiembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 28 de octubre de 2015, el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-544-035, en representación de la empresa **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de El Salvador y con domicilio en Calle Modelo, No. 512 San Salvador, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“*FOLIUM FORTE*”** para proteger y distinguir *“un producto farmacéutico para combatir la anemia megaloblastica de cualquier etiología, esprue, anemia hemolítica , talasemia, en el embarazo (prevención de deficiencias del tubo neural, prevención de labio leporino) en la lactancia en el crecimiento y en otras situaciones debidas a deficiencias de ácido fólico”*,



en **clase 5** de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el **licenciado Carlos Roberto López León** en la representación indicada, planteó oposición contra el registro propuesto.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:03:59 horas del 5 de setiembre de 2016 declaró sin lugar la oposición y en consecuencia admitió la inscripción de la marca solicitada por Laboratorios Aرسال, S.A.C.V.

CUARTO. El **licenciado López León** impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con este carácter y que resulte de utilidad para la resolución de este asunto el siguiente: 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**FOLIMEN**” a nombre de **LABORATORIOS MENARINI, S.A.** bajo el registro **98450**, vigente desde el 3 de enero de 1997 y hasta el 3 de enero de 2017, que protege “*otros antianémicos, incluido ácido fólico solo*”, en clase 5 internacional (ver folio 21 del Legajo de apelación).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **LABORATORIOS MENARINI S.A.**, en que al realizar el cotejo del signo propuesto **“FOLIUM FORTE”** con **“FOLIMEN”** inscrito a su favor, se evidencia que a pesar de que ambos comparten algunas de sus letras, es la combinación del resto de éstas la que marca una diferencia importante, que lo convierte en el factor distintivo para el consumidor. Por ello, una vez cotejadas la marcas en pugna, concluye la Autoridad Registral que no guardan suficientes semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico, dado lo cual no se aprecia que pueda generar riesgo de confusión y no existe argumento para denegar su registro.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora manifiesta que de conformidad con el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas, la marca propuesta puede provocar una lesión a derechos de terceros, porque el signo pretendido va a poner en riesgo la salud del consumidor dada la posibilidad de confusión. Afirma que la similitud es innegable, porque analizando los elementos no genéricos, en este caso excluyendo el radical o raíz genérica **“FOLI”** -que no se trata de un desmembramiento de las marcas-, así como la denominación **“FORTE”** que corresponde a una descripción o calificación de los productos, es fácil identificar la similitud entre ambos signos: **“FOLI-MEN”** y **“FOLI-UM”**, es claro que tienen más similitudes ya que los demás términos no le dan suficiente distintividad. Agrega que ideológicamente ambos son susceptibles de confusión dado que significan ácido fólico y ambos son para la anemia. Aunado a ello se trata de productos de la misma naturaleza, farmacéuticos, y por este motivo el análisis debe ser más riguroso. Con fundamento estos agravios solicita se revoque la resolución apelada y se deniegue la inscripción de la marca propuesta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla como: *“Cualquier signo*



o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase". Es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En idéntico sentido, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

La calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si cumplen con las formalidades correspondientes y en virtud de ello resultan ser susceptibles de inscripción. Este análisis debe hacerse de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas. Por ello, el registrador procede a calificarlo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, en donde se fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas.

Desde el punto de vista **intrínseco**, el registrador debe examinar la solicitud con el objeto de valorar si cumple con la función de la marca, es decir, si posee la capacidad en sí misma para distinguir los productos y servicios a que se refiere de entre otros de la misma naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por los competidores y no conlleva a confusión al consumidor. Respecto de los factores **extrínsecos**, el examen se relaciona con otras marcas que ya se encuentran registradas y que protegen los mismos o similares productos o servicios. De ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo previo de terceros y ello impediría su registro.

A efecto de valorar los aspectos extrínsecos que pueden impedir la registrabilidad, en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas se establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre



otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

Así las cosas, tal como expresó la Autoridad Registral en la resolución venida en Alzada, a pesar de que los signos confrontados comparten parte de sus letras, los elementos adicionales que se han agregado a la marca “**FOLIUM FORTE**” le otorgan la carga diferencial necesaria para que puedan ser fácilmente distinguidos por el consumidor, siendo que a nivel gráfico y fonético son diferentes.

A nivel ideológico, no es cierto que FOLI evoque a ácido fólico y anemia, como lo afirma el recurrente y por ello tampoco a nivel ideológico se advierte similitud de los signos cotejados.

En virtud de lo anterior, no se evidencia un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor y por ello deben rechazarse los alegatos de la parte recurrente, concluyendo este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial responde a un análisis apegado a lo establecido en la normativa marcaria.

Por lo expuesto, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el **licenciado Carlos Roberto López León**, en representación de **LABORATORIOS MENARINI, S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:59 horas del 5 de setiembre de 2016.

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 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 el **licenciado Carlos Roberto López León**, en representación de **LABORATORIOS MENARINI, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:59 horas del 5 de setiembre de 2016, la cual en este se confirma para que rechace su oposición y se admita el registro del signo “**FOLIUM FORTE**”, solicitado por **LABORATORIOS ARSAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAITAL VARIABLE**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora