



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0760-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio: “FOLITEG”

LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-5641)

[Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 165-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y ocho-seiscientos veintiuno, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA**, entidad constituida conforme a las leyes de España, con sede social en la Calle Alfonso XII, número 587,08912, Badalona, Barcelona, España, en contra de la resolución final dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y seis segundos del veinte de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de junio del dos mil once, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada dos veces, abogada, en su condición de apoderada de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A.**, con domicilio en Calle 23 número 7-39 Cali, Colombia, solicitó la inscripción como marca de comercio el signo “**FOLITEG**”, para proteger y distinguir en clase 5 de la



Clasificación Internacional de Niza, “productos farmacéuticos y medicinales”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciocho, diecinueve y veinte del mes de enero del dos mil doce, en las Gacetas números, trece, catorce y quince, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en representación de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso al registro de la marca de comercio “**FOLITEG**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de la empresa **TECNOQUIMICAS S.A.**

TECERO. Que mediante resolución final de las once horas, siete minutos, cuarenta y seis segundos del veinte de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoge la marca solicitada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha veintisiete de junio de dos mil doce, el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro mediante resolución de las nueve horas, veintitrés minutos, cuatro segundos del dieciocho de julio del dos mil doce declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 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 de julio del 2011.



Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, que por su orden encuentran fundamento en el folio 35 al 59, y folios 3 y 10 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**FOLITEG**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual acogió, por considerar, que entre el signo solicitado y el inscrito “**FOLIMEN**” resultan diferentes gráfica, fonética, e ideológicamente, no existiendo posibilidad de que el consumidor se confunda.

Por su parte, la representación de la empresa apelante **LABORATORIOS MANARINI SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su escrito de apelación y escrito de expresión de agravios argumenta que la marca solicitada se encuentra inmersa dentro de la prohibición del literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas. Desde el punto gráfico sí existe coincidencia en las sílabas FO-LI, así como la vocal E que se encuentra en la última sílaba de ambas marcas, es decir, son exactamente iguales, situación que le generaría confusión a los consumidores, de modo que visualmente es difícil la identificación de cada uno de ellos. No compartimos el criterio del cotejo de los términos que no sean parte de la raíz común. Las marcas que menciona el registrador inscritas con el término foli son para distinguir productos agrícolas y no farmacéuticos. Existe similitud fonética entre los signos por su semejanza silábica. Desde el



punto de vista ideológico señala que **FOLITEG** y **FOLIMEN**, hacen alusión a ácido fólico por lo que son susceptibles de generar confusión en el consumidor. Por la semejanza de las marcas se puede crear confusión en el consumidor y riesgo en la salud de los mismos, al distinguir productos similares, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial consideró en la resolución recurrida que el signo solicitado **“FOLITEG”** no se ubica en ninguna de las prohibiciones de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas (Artículo 7 de la Ley de Marcas) o por derechos de terceros (Artículo 8 ibidem), sucediendo, que este Tribunal coincide con la posición del Registro. Sin embargo, se considera relevante señalar, que el signo inscrito al igual que el que se pretende inscribir, utilizan la raíz **“FOLI”**, ello significa, que los signos cotejados, son débiles y comparten radicales genéricos o de uso común, al punto que el uso del radical **“FOLI”** es bastante frecuente y el ejemplo indicado a folios 28 y 29 en el expediente lo confirman. De ahí que los signos bajo estudio, la marca inscrita **“FOLIMEN”** que protege y distingue en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, **“otros antianémicos, incluido ácido fólico”**, y el signo a registrar **“FOLITEG”**, el cual pretende proteger en la misma clase **“productos farmacéuticos”**, deben ser analizados de acuerdo a la regla establecida en el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que establece:

“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 cosas, las siguientes reglas.

(...)

b) El 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.

(...)”. (el subrayado es del original).



Así, el análisis de la comparación debe recaer en la parte del signo adicional a la raíz “MEN”, en la inscrita y “TEG”, en la solicitada por cuanto se deben de omitir del cotejo aquellos radicales que resultan genéricos o de uso común. Vemos como a nivel *gráfico* o *visual* los signos comparten el radical “FOLI”, pero la terminación de cada uno “MEN” y “TEG” es muy distinta, la posición de éstas dejan una impresión visual que las diferencian perfectamente una de la otra. La diferencia se acentúa en el nivel *fonético o auditivo*, toda vez que el sonido final hacen al ser pronunciadas ambas palabras, que éstas suenen de forma lo suficientemente distinta para que no se surja confusión en el público consumidor. A nivel *ideológico o conceptual*, ambos signos no evocan un significado semejante, por lo que considera este Tribunal que entre la expresión que se pretende registrar y la marca inscrita, no existen semejanzas que induzcan al consumidor a error, por consiguiente, la marca solicitada no está comprendida en las causales de irregistrabilidad del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que esta Instancia no comparte lo argumentado por la representación de la sociedad recurrente cuando señala que *“Por su parte como corolario de la determinación de la similitud gráfica, es fácilmente extraíble la similitud fonética, ya que podrá confundirse al ser pronunciadas o escuchadas (...)”*, dado que la sociedad apelante no toma en consideración lo prescrito en el numeral 24 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones y cita normativa expuestas, considera este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “FOLITEG” es registrable, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y seis segundos del veinte de junio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición planteada por la empresa aludida y se acoja la solicitud de inscripción de la marca “FOLITEG”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.



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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la empresa **LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y seis segundos del veinte de junio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la oposición planteada por la empresa aludida y se acoja la solicitud de inscripción de la marca “**FOLITEG**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.42.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.72.33