



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0621-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo HONGOFIN (diseño)

Laboratorios Ancla S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2251-04)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 200-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Doctor Omar Acuña Vargas, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y nueve-ciento treinta y siete, en su condición de Presidente de Laboratorios Ancla S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cuatro mil novecientos ochenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:56 horas del 21 de mayo de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 26 de marzo de 2004, el señor Víctor Daniel Gracia Granados solicita se inscriba como marca de comercio el signo





en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir un producto farmacéutico de uso humano que consiste en unas gotas que son coadyuvantes en el tratamiento de las enfermedades de pie de atleta, hongos en las uñas y yuyos.

SEGUNDO. A dicha solicitud se opusieron las empresas Laboratorios Ancla S.A., Malick S.A. e Infarma Ltda., en fechas 12 y 27 de abril y 2 de mayo de 2005, respectivamente.

TERCERO. Que a las 09:47:56 horas del 21 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones presentadas, y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 19 de junio de 2008, la representación de la empresa Laboratorios Ancla S.A. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 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 la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca **FUNGOFIN**, registro N° 88273, vigente hasta el 6 de setiembre de 2014, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos en cualquier forma de presentación (folios 213 y 214).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética ni ideológica entre el signo solicitado y las marcas inscritas, acogió la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, gracias a la coincidencia de seis letras en las palabras en el elemento denominativo de las marcas; además porque las palabras “Hongo” y “FUNGO” tienen igual significado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
FUNGOFIN	
Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos en cualquier forma de presentación	Clase 5: un producto farmacéutico de uso humano que consiste en unas gotas que son coadyuvantes en el tratamiento de las enfermedades de pie de atleta, hongos en las uñas y yuyos



La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.”*

Los productos son similares y comparten su naturaleza: su función es la de mejorar la salud humana.



“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, el signo solicitado es del tipo mixto, compuesto por una palabra y por colores y dibujos, mientras que el inscrito es del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras y por una sola palabra. En ambos casos, tal y como señala el apelante, se comparten 6 letras, NGOFIN, colocadas en el mismo orden en ambas palabras, acomodadas al final de ellas, diferenciándose entonces solamente por las letras iniciales FU y HO. Vemos como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico existe similitud. Debe tenerse presente que aunque la marca solicitada propone un diseño, el elemento denominativo resulta más relevante, porque es en definitiva lo que va a recordar el consumidor con más facilidad.

Al ser pronunciadas, no presentan una gran similitud.

Pero considera este Tribunal que la mayor similitud entre ambas se encuentra en el nivel ideológico. La palabra fungoso es definida por la Real Academia de la Lengua Española de la siguiente manera:

“fungoso, sa.

(Del lat. *fungōsus*).



1. adj. Perteneiente o relativo a los hongos.
2. adj. Esponjoso, fofo, ahuecado y lleno de poros.”

(consultado en

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=fungoso)

De ella se derivan palabras como fungosidad y fungicida, en donde la raíz “fungo” hace clara alusión a los hongos. Entonces, FUNGOFIN y HONGOFIN harán clara alusión en la mente del consumidor de la misma idea, la de poner fin a los hongos. Entonces, tenemos que en el nivel ideológico, más que de similitud, se debe de hablar correctamente de identidad en la idea que se transmite al consumidor de los productos.

Por la cercanía entre los productos, por la similitud gráfica y la identidad ideológica que poseen ambos signos, es que considera este Tribunal que permitir la coexistencia registral de ambos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo  no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca **FUNGOFIN**. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Laboratorios Ancla S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:47:56 horas del 21 de mayo de 2008, resolución que en este acto se revoca para declarar con lugar la oposición planteada y denegar el registro solicitado.

SEXTO. 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 2º 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, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Laboratorios Ancla S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:47:56 horas del 21 de mayo de 2008, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición planteada por Laboratorios Ancla S.A., denegándose el registro solicitado por el señor Víctor Daniel Gracia Granados. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33