



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0977- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FUSIDERM-B”**

**LOVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4267-2004)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 204-2010***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del primero de marzo de dos mil diez.*

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de **LOVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, trece segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de junio de dos mil cuatro, por la licenciada Mireya Padilla García, mayor, casada, abogada, vecina de San José, apoderada especial de la sociedad **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA LC, S.A.**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FUSIDERM-B**”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Un producto farmacéutico de uso humano”.



**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley el licenciado Víctor Vargas Valenzuela apoderado de la compañía **LOVENS KEMIKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB**, presentó oposición contra la inscripción del registro de la marca, “**FUSIDERM-B**”.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y un minutos, trece segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve, *resolvió “(...) Se declara SIN lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa LOVENS KEMIKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB contra la solicitud de inscripción de la marca “FUSIDERM-B”, en clase 05 internacional; presentada por MIREYA PADILLA GARCÍA, en representación LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA LC, S.A, la cual se acoge...”*

**CUARTO.** Que el apoderado Especial de la compañía **LOVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, trece segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve.

**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 provoquen 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 Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a nombre de la empresa **LOVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB**



- 1) **FUCIDIN** bajo el registro número 64087, Para proteger en clase 05 “un antibiótico”, vigente hasta el 13 de julio de 2014 (ver folios 59 y 60).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (**Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002**).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **LOVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB** se limitó a consignar, en lo que interesa, lo



siguiente: “(...) *Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 08 horas 51 minutos 13 segundos del 29 de julio del 2009, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo...*” (ver folio 44), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 83) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **LOVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: “(...) *Siendo que las marcas en conflicto se encuentran clase 05 y que los productos a proteger son productos similares a la clase 05, sea en ambos casos productos farmacéuticos, se procede a realizar el cotejo marcario (...) Primeramente debe realizarse el cotejo gráfico y se determina que la marca*



*solicitada contiene 4 letras similares en relación con la marca inscrita, el resto de las palabras que componen las marcas en conflicto, contienen letras diferentes que permite diferenciarlas entre sí . Incluso la marca solicitada FUSIDERM contiene el radical DERM, muy utilizado en productos farmacéuticos para la piel. Este término le otorga una cierta distintividad a la marca solicitada, que permite que el consumidor pueda diferenciarla de la marca FUCIDIN inscrita. Hay que tomar en cuenta que a pesar de la similitud de la primera sílaba FU, se nota las diferencias existentes entre las demás sílabas que se encuentran en las marcas en conflicto, no solo la diferencia en la sílaba SI y CI que a pesar de su similitud fonética, se escriben de diferente forma,(...) En cuanto al cotejo fonético, debe tomarse en cuenta que las diferencias en su grafía permiten que al ser pronunciadas ambas marcas, contengan un sonido diferente que puede ser percibido por el oído humano (...) debemos concluir que no existe riesgo de confusión por parte del consumidor de caer en error en cuanto a los productos que está adquiriendo, ya que las diferencias tanto gráficas como fonéticas entre marcas permiten la coexistencia marcaria sin perjuicio del consumidor ni de los derechos marcarios adquiridos por el titular de la marca inscrita...”*

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el **Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve** que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena*



*el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos*



*o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, tanto la solicitada como la inscrita son denominativas

### **MARCA SOLICITADA**

#### **FUSIDERM-B**

#### **Clase 05**

**“Un producto farmacéutico de uso humano”**

### **MARCA INSCRITA POR Oponente**

#### **FUCIDIN**

#### **Clase 05**

**“Un antibiótico”**



según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 50 al 51), observándose así que dichas marcas no son similares entre sí y que no obstante que protegen productos de la misma clase internacional, no se corre el riesgo de causar confusión por las diferencias gráficas y fonéticas entre ellas, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LOVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, trece segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LOVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y un minutos, trece segundos del veintinueve de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Norma Ureña Boza*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**