

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0388-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “FOSMICIN”

GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PERESEPINOZA S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2354-2011)

[Marcas y otros signos]

VOTO No. 1228-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Edwin Segura Badilla**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-344-088, en representación de la sociedad **GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PERESEPINOZA, S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de República Dominicana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, catorce segundos del diez de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2011, el señor **Edwin Segura Badilla**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FOSMICIN”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para usos o propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, yeso*



para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), material para empastar o tapar dientes y para improntas dentales, ceras dentales, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de julio de 2011, el Licenciado Carlos Roberto López León, en representación de la empresa **LABORATORIOS SUED, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opone al relacionado registro, en virtud que ser titular del signo “**FORMICINA**” inscrito bajo Registro No. 206595 en Clase 05 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cuarenta minutos, catorce segundos del diez de enero de dos mil doce, declara con lugar la oposición presentada y rechaza de plano el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado el 01 de febrero de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Segura Badilla, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos que por demostrados tuvo el a quo, agregando únicamente que el enumerado como (1) se sustenta a folio 19 de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de las marcas bajo estudio, concluye que entre el signo solicitado “**FOSMICIN**” y el inscrito “**FORMICINA**” existe una gran semejanza gráfica y fonética, provocando un alto riesgo de confusión, que puede inducir a error a los consumidores, por cuanto ambos pertenecen a la misma clase y se refieren a productos de la industria farmacéutica, los cuales se comercializan mediante los mismos canales de distribución y por ello deniega su inscripción, ya que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que en la resolución que apela, en forma temeraria, se afirma que entre los signos confrontados hay semejanzas, las cuales no justifican la denegatoria de la inscripción solicitada.

Afirma que, entre dichas marcas no existe semejanza alguna que pueda causar confusión, siendo que “**FOSCIMIN**” resulta novedosa y diferente a cualquier otra, tanto en su escritura como a nivel sonoro y por ello es registrable al ser totalmente distinguible. En este sentido, indica que entre algunas de sus diferencias están el hecho de que FOSMICIN es masculino, mientras que FORMICINA es femenino; que las raíces FOSM y FORM son diferentes y que su terminación CIN y CINA también es distinta.



Además, señala la opositora que las semejanzas que arguye la opositora son inexistentes, con lo cual pretende crear un monopolio y cerrar en forma injustificada el mercado en nuestro país a la marca FOSMICIN en clase 05, atentando así contra la libre competencia, contra el derecho del consumidor y de los demás comerciantes, que se amparan en la prohibición de prácticas anticompetitivas y antimonopolio.

Asimismo, manifiesta que en materia de productos farmacéuticos ha privado un criterio amplio en cuanto al uso de raíces, prefijos, sufijos, y/o desinencias, estableciendo que una raíz no determina la semejanza entre marcas y por ello no crea confusión.

Con fundamento en dichas afirmaciones solicita se declare sin lugar la oposición interpuesta y se acoja su solicitud de registro.

Por otra parte, se apersona el representante de la empresa opositora, quien manifiesta que es innegable la similitud gráfica, fonética, e incluso ideológica, entre la marca solicitada y la inscrita, de lo cual resulta no solamente un perjuicio a su representada sino que se crearía inevitablemente el peligro de confusión en el consumidor. Añade a ello que es posible una tendencia a la asociación de dichos signos, dada la similitud en los productos que cada uno de ellos protege.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal, una vez analizados los alegatos de ambas partes, así como la resolución venida en Alzada, coincide en que la marca solicitada, “*FOSMICIN*” y la inscrita, “*FORMICINA*”, son semejantes tanto a nivel gráfico como fonético, por cuanto la conformación de éstos es muy similar, de lo cual es evidente que se puede producir error o confusión en el consumidor, aunado a que las mismas se encuentran en la Clase 05, de la cual, en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, se ha advertido que respecto de ella el análisis debe ser más exhaustivo, por referirse a productos para la salud, siendo que, en este caso concreto, la lista de productos de ambas marcas abarca

prácticamente toda la Clase 05 de la Clasificación Internacional y por ello la diferencia entre dichos productos no es sustancial, todo lo contrario, coinciden en casi todos los productos que van a proteger.

Con relación al alegato sostenido por la parte apelante, en el sentido que la marca “FOSMICIN” es de fantasía y novedosa, y que hay una gran diferencia entre ambas palabras, considera este Tribunal que no es de recibo y así quedó debidamente claro en la resolución del Registro al hacer el cotejo.

Sobre el alegato de que el opositor quiere establecer un monopolio en el mercado y que ello atentaría contra la libre competencia, tampoco es un fundamento admisible a efecto de determinar la registrabilidad de una marca. La Ley de Marcas es clara en cuanto al derecho de exclusiva que tiene un titular sobre su signo, en relación a otros que se inscriban o soliciten con posterioridad, con esto le da el privilegio de que sea protegido y resguardar que dentro del mercado no se genere un riesgo de confusión con relación al origen empresarial. En este caso, lo que justamente debe confirmar este Órgano Superior, es este proceder, legalmente está establecido, ya que siendo ambas marcas similares, que están en una clase como la 05; en donde se exige un análisis más riguroso, y por el riesgo de confusión inminente, siendo que la marca FORMICINA está inscrita previamente y por ello goza de una protección, de un derecho de exclusiva, se confirma la resolución del Registro.

En otro orden de cosas, considera esta Autoridad que tampoco es admisible lo expresado por la empresa apelante, al indicar que el caso bajo estudio debe aplicarse un criterio amplio, aceptado por la doctrina y la jurisprudencia, en cuanto al uso de raíces, prefijos, sufijos, y/o desinencias en los productos farmacéuticos. Lo anterior, por cuanto dentro de sus propias manifestaciones ha afirmado que: “...2. La raíz **FOSM** es diferente a la raíz **FORM**...”, con lo cual él mismo reconoce que la sílaba inicial en ambos signos no es una raíz que defina el principio activo de los medicamentos a proteger o el genérico, sino que

efectivamente se trata de vocablos de fantasía y por ello, no lleva razón en su agravio.

De esta manera, resulta evidente que el signo solicitado no supera el análisis gráfico ni fonético y por esta razón no es susceptible de protección registral, por ser similar a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que, contrario a lo alegado por el recurrente, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Edwin Segura Badilla**, en representación de la empresa **GEFARCA INDUSTRIAS FARMACEUTICA PERESESPINOZA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, catorce segundos del diez de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 presentado por el señor **Edwin Segura Badilla**, en representación de la empresa **GEFARCA INDUSTRIAS FARMACEUTICA PERESESPINOZA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta minutos, catorce segundos del diez de enero de dos mil doce, la cual en este acto



se confirma, para que se deniegue el registro del signo “*FOSMICIN*” solicitado por la recurrente. 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33