



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0240-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO: FUCIVECK**

LEO PHARMA A/S, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6607

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0566-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, con domicilio en Industriparken 55, 2750 Ballerup, Denmark, Dinamarca, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:01:16 horas del 27 de febrero de 2025.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado



ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de junio de 2024, la abogada Fabiola Saénz Quesada, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **LUVECK MEDICAL CORPORATION**, con domicilio en Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, presentó la solicitud de inscripción del signo **FUCIVECK**, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: producto farmacéutico antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis proteica bacteriana.

Publicados los avisos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, dentro del plazo conferido, el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, se opuso a la inscripción de la marca pedida, debido a que su representada tiene inscrita la marca de fábrica **FUCIDIN**, registro 64087, en clase 5 internacional, para proteger un antibiótico. La oposición fue comunicada a la empresa solicitante **LUVECK MEDICAL CORPORATION**, pero no fue contestada.

Una vez realizado el análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 13:01:16 horas del 27 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada y acogió la marca propuesta, porque consideró que el signo solicitado, pese a que protege productos en clase 5 internacional, que comparten la misma naturaleza y se comercializan en los mismos canales de distribución que el signo inscrito, no existe riesgo de confusión gráfica, fonética e ideológica ni se establece un vínculo que genere confusión entre los productos y el origen empresarial de los signos, por lo que el solicitado no incurre en la prohibición establecida



en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **LEO PHARMA A/S**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Su representada tiene inscritas las marcas: “**FUCIDIN**”, registro 64087, en clase 5 para proteger: un antibiótico; “**FUCIDIN INTERTULLE**”, registro 51544, en clase 5 para proteger: una preparación antibiótica; “**FUCICORT**”, registro 59314, en clase 5 para proteger: una preparación farmacéutica para el tratamiento de la piel. Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada **FUCIVECK**, es idéntica en su inicio a las inscritas debido a que todas inician con la partícula **FUCI**, por lo que el consumidor al verlas puede confundirse y creer que se trata de la misma marca o de una variación de las marcas registradas. En el plano fonético se da una coincidencia en el sonido de ambos signos, lo que impide que al escucharse se pueda reconocer que se trata de marcas distintas y sin ninguna relación entre ellas, por lo que existe un alto riesgo de confusión.

2. Los productos que protegen los signos son de una misma naturaleza, por cuanto a nivel general se trata de “productos y preparaciones farmacéuticas”, y en su especialidad se trata de “antibióticos”, por lo que el riesgo de confusión es mayor, porque pertenecen al mismo segmento de mercado, comparten los mismos canales de distribución y puntos de venta, se venden en los mismos anaquelos, y están dirigidos a un mismo tipo de consumidor. Existe una conexión competitiva entre los productos.



3. Existe un alto riesgo de causar confusión o error en el consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos; es posible que el consumidor considere que ambos productos tienen el mismo origen empresarial.

4. Por existir identidad entre los signos y por tratarse de productos dirigidos a la salud humana, el análisis debe ser más estricto. Se debe dar preeminencia a las marcas inscritas debido a que las semejanzas son mayores que las diferencias.

5. Debido al posible riesgo de confusión o riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas, y por encontrarse inscritas las marcas **FUCIDIN**, **FUCIDIN INTERTULLE** y **FUCICORT**, la marca solicitada **FUCIVECK**, contraviene el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:01:16 horas de 27 de febrero de 2025, y se deniegue la inscripción de la marca **FUCIVECK**, en clase 5.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **LEO PHARMA A/S**, la marca de fábrica **FUCIDIN**, registro 64087, inscrita el 13 de julio de 1984, vigente hasta el 13 de julio de 2034, protege y distingue en clase 5 internacional: un antibiótico (folio 3 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

No obstante, se aprecia un error material en la parte dispositiva de la resolución apelada pues indica que deniega la marca pedida; error que no causa nulidad pues según se desprende de los considerando séptimo y octavo, luego del análisis efectuado, el Registro determinó que el signo solicitado no incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas pues no existe riesgo de confusión gráfica, fonética e ideológica, ni se establece un vínculo que genere confusión con los productos y el origen empresarial del signo inscrito.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo



solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo,



lo cual consiste en analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención de lo expuesto, se debe realizar el cotejo entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como el análisis de los productos que estos protegen. Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada

FUCIVECK

Clase 5: producto farmacéutico antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis proteica bacteriana.

Marca registrada

FUCIDIN

Clase 5: un antibiótico.

Del análisis unitario de los signos se denota que las marcas confrontadas FUCIVECK (solicitada) y FUCIDIN (registro 64087) son denominativas, ambas están conformadas por una sola palabra, escrita en mayúscula, con una tipografía sencilla de color negro. Las marcas comparten la partícula FUCI, y se diferencian en la última sílaba “VECK” en el caso de la solicitada y “DIN” en la marca inscrita, por lo que el cotejo debe realizarse haciendo hincapié en los



elementos verbales diferentes. Así, al comparar los signos en su totalidad **FUCIVECK** y **FUCIDIN**, estos resultan diferentes, dado que el sufijo “**VECK**” (solicitado) le brinda la particularidad necesaria para distinguirse del sufijo “**DIN**” (inscrito) sin que exista riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial por parte de los consumidores, puesto que sus terminaciones hacen posible que se diferencien.

El cotejo marcario realizado anteriormente, indica que, en el campo gráfico o visual, el signo propuesto frente al inscrito cuenta con más diferencias que semejanzas, lo que impide que los consumidores puedan incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial al momento de adquirir los productos del signo solicitado respecto al producto del signo inscrito.

Así las cosas, haciendo un análisis integral y de conjunto, gramaticalmente los signos en conflicto no presentan una confusión visual para los consumidores, debido a la diferencia que se vislumbra entre ellos, lo que evita que estos caigan en alguna confusión.

Desde el punto fonético o auditivo, el signo solicitado no presenta semejanzas frente al inscrito dado que al pronunciarse en su conjunto **FUCIVECK** y **FUCIDIN**, provoca al oído del consumidor una sonoridad diferente, precisamente porque la acentuación fonética se centra en las terminaciones de cada una de las denominaciones, cuyo grado de resonancia es más fuerte que su inicio.

Al no existir similitud de carácter fonético, al momento de solicitar los productos a un dependiente el consumidor no entraría en confusión



por cuanto los signos se pronuncian diferente. Por ello, considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la empresa apelante cuando en sus agravios señala que en el plano fonético se da una coincidencia en el sonido de ambos signos, ello, debido a que las desinencias de los signos provocan que estos se escuchen diferente al oído del consumidor, lo que hace que la coincidencia de las sílabas con que inician las denominaciones de los signos en pugna sean irrelevantes; de modo tal, que un consumidor no tendría por qué tomar un producto con la marca **FUCIDIN**, cuando lo que necesita es el producto con la marca **FUCIVECK**.

Desde el contexto ideológico o conceptual, las palabras que conforman los signos confrontados carecen de un concepto, por lo que en este ámbito no se realiza cotejo.

Al ser diferentes visual y auditivamente los signos en estudio, la marca propuesta, aunque contenga en su denominación las sílabas iniciales **FUCI**, su terminación la hace diferente, por lo que puede coexistir junto con el signo inscrito, pues no se observa un riesgo de confusión ni un riesgo de asociación empresarial que perjudique los intereses de la empresa apelante **LEO PHARMA A/S**. Por lo que considera este Tribunal, que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, cuando en la resolución recurrida señaló que la prueba aportada por la apelante compuesta por certificación notarial de páginas electrónicas de farmacias como www.farmacialabomba.com, www.fischelenlínea.com, y www.sucreenlínea.com, únicamente demuestran la puesta en el comercio de la marca **FUCIDIN**; no obstante, no demuestran que la inscripción de la marca **FUCIVECK**



puede afectar sus intereses o bien, generar confusión en detrimento del consumidor.

Por todo lo anterior, de la confrontación del signo solicitado con el registrado, se determina que los rasgos diferenciadores entre estos son mayores que las semejanzas, por lo que se concluye que desde el punto de vista visual y auditivo, el signo objeto de registro se distingue del signo inscrito, lo que no causa riesgo de confusión ni riesgo de asociación para el consumidor final; por lo que no transgrede el artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; y si los signos se diferencian, no se incluye dentro del cotejo marcario los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso por lo que resulta innecesario aplicar el principio de especialidad.

Respecto al agravio sobre las marcas inscritas a nombre de la empresa apelante, se debe señalar que, el hecho que esta tenga marcas registradas que comienzan con la raíz “FUCI”, no constituye un impedimento para que se registren otras marcas que inician con la misma partícula. La marca pedida **FUCIVECK**, pese a que comparte la sílaba inicial de la marca inscrita, posee una terminación totalmente diferente que permite que el consumidor no incurra en riesgo de confusión o asociación empresarial con respecto al signo inscrito.

En cuanto al agravio relativo a que los productos que protegen los signos son de una misma naturaleza, se reitera que, si bien los productos son de una misma naturaleza y comparten los mismos canales de distribución y puntos de venta, también es cierto que las



terminaciones de los distintivos marcas son completamente diferentes, lo que evita que los consumidores se confundan al momento de realizar el acto de consumo para adquirir los productos que protegen los signos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:01:16 horas del 27 de febrero de 2025, la que se debe confirmar, para que se deniegue la oposición planteada y se inscriba la marca de fábrica y comercio **FUCIVECK**, en clase 5 internacional, presentada por la empresa **LUVECK MEDICAL CORPORATION**, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:01:16 horas del 27 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma**, se deniega la oposición planteada por la empresa, **LEO PHARMA A/S**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **FUCIVECK**, en clase 5 internacional, presentada por **LUVECK MEDICAL CORP**, la cual **se acoge**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039,



de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: OO.42.38