

RJ 1996\981

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 5 febrero 1996

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso de Apelación núm. 1437/1992.

Ponente: Excmo. Sr. D. José María Morenilla Rodríguez.

Texto:

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia apelada ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las Resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 22 junio 1987 y 18 julio 1988, esta última desestimando el recurso de reposición contra la primera que concedieron a la entidad «Merrel Dow Pharmaceuticals Inc.» la marca núm. 1.079.332 «Planocid, Menel Dow Pharmaceuticals Inc.» para «preparaciones farmacéuticas» contra la oposición de la marca internacional núm. 394.961, «Planosec», para «una preparación para el diagnóstico de uso médico», también de la clase 5.ª del Nomenclátor de la que es titular la entidad apelante «N. V. Organon». La Sala «a quo» entiende, coincidiendo con el Registro mencionado, que entre las dos denominaciones no se da la semejanza de denominación que impide el acceso al Registro por inducir a error o confusión en el mercado, y señala que el consumo de los productos químicos o farmacéuticos viene precedido del examen por personal experimentado tras prescripción facultativa, lo que reduce la posibilidad de confusión.

SEGUNDO.- La extensa argumentación de la parte apelante no desvirtúa, sin embargo, la correcta valoración de los elementos que concurren en las marcas enfrentadas. Entre las denominaciones «Planocid» y «Planosec» existen analogía que se derivan de encontrarse en ella el mismo vocablo «Plano» que precede la última sílaba tónica de ambos «Cid» y «Sec». Pero esta sílaba es tan dispar fonética y gráficamente que excluye la semejanza fonética que impide el acceso al Registro de la marca nueva y el error o confusión que la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930\759 y NDL 25009) trata de impedir en su proyección finalista de evitar el error o confusión de los signos que amparan los productos distinguidos.

La coincidencia de productos, tan relevante en el artículo 118 del mismo Estatuto al señalar el objeto de la marca, queda sin embargo corregido por la especialización que requiere la adquisición de los productos farmacéuticos distinguidos en el presente caso y porque, conforme al art. 128 del mismo Estatuto consta en el gráfico el nombre de la entidad solicitante.

TERCERO.- El recurso de apelación ha de ser desestimado, sin que se aprecie temeridad o mala fe en el apelante a efectos de la imposición de costas.