
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0586-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:

FemeGyn Pro

LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-6755)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0110-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del cuatro de marzo del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, Pavas, cédula de identidad 1-788-621, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la empresa **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, entidad constituida de acuerdo a las leyes de Guatemala, con sede social en Zona Franca, Parque Industrial Zeta-La Unión S.A. 4ta calle 2da avenida “A” Lote 18 “a” KM. 30.5, Amatitlán, Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:41 horas del 26 de octubre del 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante escrito presentado el 26 de julio del 2018, el licenciado **Carlos Roberto López León**, de calidades y condición indicadas al inicio,

solicita la inscripción del signo  como marca de fábrica y comercio en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir, “medicamentos fitoterapéuticos digestivos que establecen la flora intestinal”. En la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de fábrica **FEMGYL**, propiedad de la empresa **GUTIS LTDA**, bajo el registro 141050, en clase 05 de la nomenclatura internacional, desde el 16 de setiembre del 2003 y vigente hasta el 18 de junio del 2003, la cual protege “productos farmacéuticos”.

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final determinó que el signo solicitado no es susceptible de inscripción, porque del cotejo marcario determinó que son más las semejanzas que pesasn sobre los signos (gráficas, fonéticas, productos de una misma naturaleza, y van destinados a un mismo tipo de consumidor, comparten los canales de distribución y puntos de venta) que las diferencias. Y que la sumatoria de semejanzas es mayor y al interpretar que las diferencias no tienen poder distintivo se realza o potencia el riesgo de confusión, eliminando la tesis del apoderado que el signo solicitado y la marca registrada no tienen similitud de causar confusión ya que son gráfica y fonéticamente diferentes. Por lo que resuelve rechazar la inscripción de la marca

, porque corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa solicitante, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre del 2018, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida, argumentando que **1.-** Respecto a lo consagrado en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la coexistencia de ambas marcas en el mercado no se lesiona derechos de terceros, así como tampoco se pondría en riesgo la salud del consumidor dada la imposibilidad de confusión de ambos productos. **2.-** Que las marcas son gramatical y fonéticamente diferentes. **3.-** Que respecto de los productos que protege cada signo, si bien son productos farmacéuticos es importante tomar en consideración que la marca inscrita **FEMGYL** protege productos farmacéuticos en general, productos fácil de distinguir en

contraposición a los productos específicos que protege la marca , medicamentos fitoterapéuticos digestivos que establecen la flora intestinal, es decir, que los signos protegen productos diferentes, la marca solicitada un producto específico y la inscrita productos farmacéuticos en general, por lo que no existe riesgo de confusión, en cuanto a los productos que protegen.

SEGUNDO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- 1.-** Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **GUTIS LTD**, desde 16 de setiembre del 2003, y vigente hasta 16 de setiembre de 2023, la marca de fábrica **FEMGYL**, registro 141050, en clase 5 de la nomenclatura

internacional, para proteger y distinguir “productos farmacéuticos”. (folios 6 y 7 del expediente principal).

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría es clara en indicar que, se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8, literales a) y b) de la Ley de Marcas, donde se prevé la inadmisibilidad por derechos de terceros, en los siguientes casos:

“[...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca [...] 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 [...] 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 [...] anterior”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que percibe por medio de las distintas empresas comerciales, y así poder

determinar que esos sean de cierta calidad o no, según su origen. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de los signos marcarios.

A efecto de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas exige el cotejo de los mismos. En el mismo sentido, desde vieja data, este Tribunal ha determinado en sus votos que *“el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que puede provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa idea o noción”*. (Voto N° 75 de las 9:00 horas del 26 de julio del 2004). Así, tenemos que: *la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no y la ideológica que es la que se deriva del mismo o parecido conceptual de las marcas, es decir, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo”* (ver al respecto el voto 135-2005 de este Tribunal, de las 11 horas del 27 de junio del 2005);

En el caso en estudio, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
	<p>FEMGYL</p>

Clase 05: medicamentos fitoterapéuticos digestivos que establecen la flora intestinal

Clase 05: productos farmacéuticos

Del cuadro comparativo puede observarse que el signo solicitado comparte la mayoría de las letras del signo inscrito, siendo, que la diferencia es parcial, es decir, a nivel de las letras “g” y “n”, y el dibujo de una cruz debajo de la letra “g”, y la palabra “Pro” dentro de un círculo negro. En el aspecto gráfico o visual son semejantes, dado que los elementos mencionados no son lo suficientemente diferenciadores respecto de la marca inscrita. Existiendo conforme al numeral 24, inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas más semejanzas que diferencias. Idéntica situación ocupa el cotejo fonético, ya que ambas marcas son muy similares en su vocalización y denotan una confusión de carácter auditivo. Desde el punto ideológico, tenemos que “**FemeGyn**” traducido al idioma español significa, vegetal, vegetable, por su parte, “**FEMGYL**” no tiene significado conceptual.

En el caso en examen, existe similitud en el cotejo a nivel gráfico y fonético. Razón por la cual se deben revisar como segundo escenario, si los productos a distinguir y proteger por cada uno de los signos son iguales, similares o relacionados. Es por esto que se hace necesario un cotejo de los productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en el cual se tiene especial cuidado por involucrar directamente aspectos de salud o vida humana, razón por la que se es más riguroso a efecto de determinar si hay confusión o no entre ellos que afectaría directamente a los signos.

En el caso que nos compete, la marca solicitada  es sumamente específica al momento de delimitar los productos a proteger “medicamentos fitoterapéuticos digestivos que establecen la flora intestinal”; mientras que la inscrita es más amplia y genérica,

dista en similitud y especialidad ya que protege y distingue “productos farmacéuticos”. Bajo este supuesto, se evidencia un uso específico en la marca propuesta, muy distinto del producto ya registrado para la marca inscrita, el cual es inespecífico. Sobre este tema el tratadista argentino Jorge Otamendi haciendo referencia a los criterios que se han desarrollado en la jurisprudencia argentina nos dice:

[...] Durante muchos años, en estos conflictos, el Juzgador aplicó un criterio benévolo en el cotejo ya que “el consumidor es más prolijo en el examen de lo que compra, aunque no se trate de artículos bajo receta [...]

[...] Esta jurisprudencia fue luego modificada. El factor a tener en cuenta era la consecuencia de una eventual confusión. Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo [...] El criterio a aplicar no sería benévolo, sino “circunstancial” [...]

Sin embargo, se vislumbra una vuelta a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es el que marcariamente interesa. Si no hay confusión en ese momento parece difícil que se produzca después. No hay razón que autorice a pensar que quien tuvo un cuidado especial al comprar no lo tenga después [...]

[...] al plantearse el conflicto entre “Factoral”, solicitada para cubrir “medicamentos para el aparato digestivo”, y “Bactorial”, que amparaba “gotas para uso oftalmológico”, ambas de la clase 3, el tribunal las declaró inconfundibles, reconociendo que se trataba “de ámbitos notoriamente distintos, por lo que las posibilidades de confusión se diluyen, máxime si se considera que por lo común en la receta de tales fármacos intervienen

profesionales del arte de curar” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, cuarta edición actualizada y ampliada, Abeledo-Perrot, 2002, p.p. 186-190).

En razón de lo expuesto, estima este Tribunal que el alegato de la recurrente sobre que la marca solicitada busca proteger un producto específico “medicamentos fitoterapéuticos digestivos que establecen la flora intestinal” y la marca inscrita protege un producto general “productos farmacéuticos”, es conteste con la doctrina citada, resultando posible la inscripción del distintivo

marcario propuesto  en lo que respecta a los productos a proteger, porque efectivamente se trata de productos con un uso más específico y diferente de la marca inscrita. Este Tribunal considera que no existe un riesgo de confusión, ya que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios diferentes, además de que el consumidor al que van dirigidos los productos es diferente, es un consumidor entendido del producto que va adquirir.

En el presente caso, es importante recordar que el principio de la especialidad marcaria constituye la columna vertebral del derecho de exclusiva que se adquiere sobre una marca y que conjugado con el resto de los principios que constituyen reglas en el registro de un signo marcario, facilita la convivencia de estos en el mercado, evitándose así consecuencias negativas para los destinatarios finales de esos productos o servicios: el consumidor, así como para los titulares de los derechos concedidos, sin que se haga un uso abusivo del contenido del mismo. De manera, que el hecho de que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentre registrado la marca de fábrica **FEMGYL**, en clase 05 de la nomenclatura internacional, ello no impide que otros competidores ingresen al mercado con distintivos con un grado de similitud, siempre y cuando los productos o servicios sean diferentes.

Finalmente, y tomando en cuenta lo indicado líneas arriba, podríamos decir que el argumento de la recurrente respecto a que la coexistencia del signo solicitado con la marca inscrita no lesionana ningún derecho, es factible, debido a que el producto que pretende proteger en clase 05 de la nomenclatura internacional, es específico, y el de la marca inscrita es de carácter general, e inespecífico. De ahí, que procede la coexistencia registral aunque exista algún tipo de similitud entre los signos, pero los productos son totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se relacionan entre sí.

Por los argumentos, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuesta, este Tribunal determina que corresponde revocar la resolución venida en alzada, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la empresa **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:41 horas del 26 de octubre del 2018, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  , en clase 05 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese

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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Carlos Roberto López León**, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de la empresa **LATIN FARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:43:41 horas del 26 de octubre del 2018, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **FemeGyn Pro**, en clase 05 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.72.33