

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0536-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “EVITOL”

FARMAMEDICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-2164)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 033-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, abogado, portador de la cédula de identidad uno- quinientos treinta y dos – trescientos noventa, en su calidad de apoderado para este acto de la compañía **FARMAMEDICA S.A.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Guatemala, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticinco minutos y treinta segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado el día 6 de Marzo de 2012 ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EVITOL**”, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con veinticinco minutos y treinta segundos del dos de mayo de dos mil doce, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 16 de Mayo del 2012, el Licenciado Zurcher Gurdian, representando a **FARMAMEDICA S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida, sin expresar agravios.

IV. Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **VOX POPULLI S.A.**, la marca de fábrica “**EVITAL**”, **registro número 181233**, inscrita desde el 24 de Octubre del 2008 hasta el 24 de Octubre del 2018, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo tipo de productos farmacéuticos y veterinarios. (Ver folios 43 y 44).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no

Probados de relevancia para la resolución del presente 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 al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian en representación de la compañía **FARMAMEDICA S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 11 horas y 25 minutos del 02 de Mayo de 2012, dictada en el expediente de la solicitud de la marca : EVITOL, clase 05, Exp.NO.2012-2164.(...)*” (ver folio 22), 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 45) 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.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el

registro de la marca propuesta, avalando el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, y coincide que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca inscrita “EVITAL”, en Clase 05 y bajo el número de registro **181233**, a nombre de la empresa **VOX POPULLI S.A.**

Al respecto debe tomarse en cuenta que el signo solicitado no solo es similar al inscrito, sino también se trata de productos idénticos que aumentan ese riesgo de confusión al consumidor que la ley marcaría pretende evitar.

La distinción de las vocales “A” y “O” no es insuficiente para hacer una diferenciación gráfica y fonética con la marca inscrita “EVITAL” además, al corresponder ambos signos en la protección de productos farmacéuticos, agrava la situación porque el cotejo debe de hacerse más estricto, por estar de por medio la salud humana. Al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988, señaló : “... lo ha sostenido esta Sala en reiterados fallos ”...*conforme a la doctrina más autorizada y la jurisprudencia, cuando están de por medio productos medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso se impone ser más estricto sobre la apreciación de similitudes gráficas o fonéticas a fin de evitar confusión o error en el público consumidor medio... a veces desprevenido o poco cuidadoso...*” (Resolución N° 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)”.

Siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, el registro de la solicitada estaría afectando no solo el derecho de exclusiva que tiene el titular de la marca inscrita, según el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también el derecho de elección del consumidor, así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por medio de su inscripción.

La concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas y de acuerdo a lo que indica el artículo 24 inciso f) del Reglamento de la Ley de Marcas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada. En ese sentido y conforme a los artículos 8 incisos a) y b), y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el citado artículo 24 del Reglamento a dicha ley, son razones por las que debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia, debiendo confirmarse la resolución apelada de las once horas con veinticinco minutos y treinta segundos del dos de mayo de dos mil doce.

CUARTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticinco minutos y treinta segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “EVITOL”. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.