

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0164-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “

BODEGA FARMACÉUTICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9086-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0425-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 8-0079-0378, en su condición de apoderado especial de la empresa **BODEGA FARMACÉUTICA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Av. Bolívar 40-84 Esquina, Zona 3, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:51:08 horas del 30 de enero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2016, el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, de calidades y en su condición



antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “


”, en

la clase 44 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios médicos; tratamientos de higiene y de belleza para personas”*.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de octubre de 2016, el licenciado **Robert C. vander Putten Reyes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BODEGA FARMACÉUTICA, S.A.**, limitó la lista de servicios en la clase 44 de la nomenclatura internacional, de la siguiente manera: *“servicios médicos de laboratorio y despacho de medicamentos”*.

TERCERO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 11:00:45 horas del 21 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe



inscrita la marca de fábrica “”, bajo el registro número **108988**, en la clase 41 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios y productos relacionados, propiedad de la empresa **REZIDA, S.A.**

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 09:51:08 horas del 30 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de febrero de 2017, el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Debe este Tribunal llamar la atención del Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al deber de cuidado a la hora de transcribir los datos en la resolución final, por cuanto los mismos pueden acarrear la incongruencia de la resolución. Para este caso, en particular aun y cuando se verifican los yerros que contiene la resolución –alegados por el apelante–, considera este Tribunal que los mismos no constituyen el elemento de rechazo del signo marcario solicitado.

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

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



”, bajo el registro número **108988**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 08 de setiembre de 1998, y vigente hasta el 08 de setiembre de 2018, para proteger y distinguir: *“insecticidas, fungicidas, plaguicidas, rodenticidas, y productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, espirales aromáticos repelentes (contra mosquitos, zancudos y otros), pastillas para vaporizador repelente (contra mosquitos zancudos y otros), repelente de mosquitos, zancudos y otros, para uso humano”*, propiedad

de la empresa **REZIDA, S.A.** (ver folios 30 y 31 del legajo de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas de los signos enfrentados. Agregó que en un signo existen términos preponderantes y términos genéricos o descriptivos que no son apropiables y por ende tampoco tienen la capacidad de ser diferenciadores de signos y en el signo solicitado el término “*farmacia*” cumple con la función de ser genérico en relación con la prestación de servicios de farmacia en clase 44 y tal y como lo manifiesta el interesado le da absoluta claridad sobre el tipo de servicio al consumidor. Señaló que el hecho de que los servicios que el signo solicitado busca proteger no sea idénticos, no es suficiente para acceder al registro, ya que por su naturaleza se encuentran relacionados y el público consumidor puede asociarlos a un mismo origen empresarial y estos servicios se relacionan entre sí porque el signo solicitado busca proteger los servicios de farmacia y el signo inscrito protege productos que se comercializan a través de las farmacias y en razón de ello no resulta de aplicación el principio de especialidad. Concluyó que, los signos fonética e ideológicamente son idénticos, gráficamente similares y además el signo solicitado busca proteger servicios que el consumidor puede asociar que tienen el mismo origen empresarial que el signo registrado y el alegar que el consumidor ya conoce los productos de la marca inscrita y que por ello va a diferenciarse del servicio que se pretende proteger no es de recibo esto por cuanto el conocimiento de los productos por un logo y nombre idéntico induce a pensar que ambos tienen el mismo origen empresarial, y en virtud de ello, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Consecuentemente, rechazó la marca propuesta por transgredir el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alegó en sus escritos de apelación y de expresión de agravios lo siguiente:

- Que el Registro considera que la marca solicitada no posee suficiente carga distintiva al ser comparada con la marca registrada, sin embargo, el Tribunal Registral Administrativo en su

voto 1327-2012, ha desarrollado como realizar el cotejo de signos para determinar su distintividad.

- Que la resolución emitida por el Registro es errada el indicar en la tercera página que: “... *estamos ante un mejor derecho de los titulares que realizaron la inscripción de su marca en clase 44 ...*”, cuando lo correcto es que está inscrita en clase 05.
- Que el Registro consigna un dato incorrecto en el cuadro comparativo del cotejo, ya que en la descripción de los productos consigna los solicitados al inicio de la solicitud y no correctamente como fueron modificados mediante escrito del 18 de octubre del 2016 como: “*servicios médicos que se refieren a servicios médicos de laboratorio y al despacho de medicamentos*”.
- Que comparando cada uno de los elementos citados por el Registro, encuentra el apelante que “... *a simple vista no hay riesgo de confusión entre los consumidores pues existen diferencias graficas entre ambos...*”.
- Que sobre el aspecto gráfico, indica que la resolución se presta a confusión, pues el último párrafo a folio 4 indica: “...*el signo solicitado contiene la totalidad de la denominación preponderante del nombre comercial registrado...*”, como se sabe del expediente la marca “CRUZ VERDE” se trata de una marca de fábrica y no de un nombre comercial.
- Que la marca registrada aun y cuando indique que protege productos farmacéuticos no se enfoca en productos para la salud, si no a otros productos cuya intención primordial es la eliminación de plagas. Asimismo, señaló que visitó varias farmacias del país y en ninguna se encontró producto alguno de la marca “CRUZ VERDE”, por lo que los servicios que buscan ser protegidos por mi representada, no entrarían en conflicto por ser prioritariamente dirigidos a la salud e higiene humana.
- Se debe considerar el principio de especialidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas “



” la solicitada, y “



” la inscrita, pueden

calificarse como signos mixtos el solicitado, por estar conformados por elementos denominativos y figurativos. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas.

Realizada la confrontación de la marca solicitada y la inscrita, observa este Tribunal que los términos “**CRUZ VERDE**” se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que resultan idénticos, y a criterio de este Tribunal los elementos figurativos, sean la cruz y la coloración verde-amarilla de ambos signos las asemeja aún más.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “



”, con la marca inscrita “



”, a nombre

de la empresa **REZIDA, S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico, y asimismo el elemento preponderante de las marcas enfrentadas que son los términos denominativos “**CRUZ VERDE**” así como la similitud antes apuntada en la parte figurativa de ambos signos configura una similitud visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a una similitud fonética en su pronunciación y por ende en su audición.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son similares y confundibles entre sí. Al respecto también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...*”.

En razón de lo anterior, a criterio de este Tribunal, no procede la inscripción del signo propuesto ya que además no resulta relevante la palabra “Farmacias”, que acompaña el aspecto denominativo del signo solicitado para diferenciarla y darle la suficiente distintividad y poder coexistir junto a los otros derechos de terceros, sin causar riesgo confusión o riesgo de asociación en el consumidor, ya que como bien lo señaló el órgano a quo, en un signo existen términos preponderantes y términos genéricos o descriptivos que no son apropiables y por ende tampoco tienen la capacidad de ser diferenciadores de signos y en el signo solicitado el término “*farmacia*” cumple con la función de ser genérico en relación con la prestación de servicios de farmacia en clase 44.

En cuanto a los agravios de la apelante se tiene que, enfatiza en que las posibilidades de asocie con el signo inscrito son inexistentes ya que ambos definen claramente cuál es su mercado y consumidor final, delimitando sus sectores, y alega que debe aplicarse el principio de especialidad, máxime que a la vez limitó la lista de servicios en la clase 44 de la nomenclatura internacional, según fue indicado en el resultando segundo de esta resolución, sea a “*servicios médicos de laboratorio y despacho de medicamentos*”. Al respecto debe traerse a colación el marco de calificación del registrador, que hace un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, en donde si encuentra un derecho de tercero que se deba proteger porque la marca solicitada es idéntica

o similar a la inscrita y sus productos o servicios son idénticos, similares o se encuentran relacionados, debe proceder a rechazar esa solicitud.

Es criterio de este Tribunal, que existe en la publicidad registral (visible a folio 30 y 31 del legajo



de apelación), que la empresa titular de la marca de fábrica “ ” tiene como elemento esencial de protección los “*insecticidas, fungicidas, plaguicidas, rodenticidas, y productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, espirales aromáticos repelentes (contra mosquitos, zancudos y otros), pastillas para vaporizador repelente (contra mosquitos zancudos y otros), repelente de mosquitos, zancudos y otros, para uso humano*”, y en aplicación de los principios de la sana crítica, consta con esta prueba, que la empresa titular del signo inscrito protege y distingue productos farmacéuticos que se encuentran íntimamente relacionados con los servicios que pretende proteger y distinguir el signo solicitado sea “*servicios médicos de laboratorio y despacho de medicamentos*”.

Así las cosas, le queda claro a este Tribunal que lo anterior, resulta simplemente una afirmación sin fundamento de la recurrente. Y de lo anterior, resultan aplicables entonces los conceptos de riesgo de confusión, el riesgo de asociación y no del principio de especialidad, como más adelante se dirá. Al respecto, debe recordar la parte recurrente que toda afirmación o negación realizada a los efectos de este procedimiento debe ser probada de conformidad con la ley; es decir, que la carga de la prueba de sus afirmaciones le compete a la apelante; y en ese sentido no aporta prueba alguna de consideración para la decisión de fondo.

Considera este Órgano de alzada que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Señala la recurrente que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión ni asociación entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles al estar

claro y delimitado el mercado de consumidores y el sector al que van dirigidos, lo cual no es de recibo, ya que éstos, a pesar de la limitación efectuada, siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y en razón de ello, el Tribunal debe hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita. A juicio de este Tribunal subsisten los choques entre los tipos de servicios, porque en esta nueva indicación, en

razón de la limitación efectuada por la apelante, se halla verbigracia: “*servicios médicos de laboratorio y despacho de medicamentos*”, los que se relacionan necesariamente, por su naturaleza, con los “*productos farmacéuticos*”, por lo que subsiste el riesgo de asociación empresarial y confusión indirecta al no poder determinar el origen empresarial de los mismos.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los servicios que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los productos que ampara el signo inscrito, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

De acuerdo con la cita anterior, tenemos, que por la aplicación del *principio de especialidad* se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Lo anterior impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los

signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica “



”, de

permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada “



”, se

quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BODEGA FARMACÉUTICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:51:08 horas del 30 de enero de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BODEGA FARMACÉUTICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:51:08 horas del 30 de enero de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios solicitada. 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

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33