

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0178-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “FARMACIAS +CRUZ VERDE (diseño)”**

**BODEGA FARMACÉUTICA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-9085)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0461-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de setiembre de dos mil diecisiete.***

Recurso de apelación formulado por el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, abogado, divorciado, vecino de San José, San Pedro, con cédula de identidad 8-079-378, en representación de **BODEGA FARMACÉUTICA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Guatemala y domiciliada en Av. Bolívar 40-84 Esquina, Zona 3, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:13 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**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**FARMACIAS + CRUZ VERDE (diseño)**” en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir servicios de: “*venta de productos farmacéuticos, productos veterinarios, productos higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materia para apósitos*” con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 09:46:13 horas del 30 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la solicitud de inscripción propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.


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

*Redacta la juez Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tienen como único hecho con tal carácter y que resulta de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:





1. El registro **108988** de la marca “” a nombre de **REZIDA, S.A.**, vigente desde el 8 de setiembre de 1998 y hasta el 8 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” en clase 5 internacional (folio 27 del legajo de apelación).*

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad

Industrial rechazó la inscripción de la marca “” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 24 de su Reglamento, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que de su análisis

y cotejo con la marca inscrita “” determinó que existe similitud de identidad y ello podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Adicionalmente, coinciden en su objeto de protección, ya que se pretende proteger servicios en la clase 35 internacional y éstos se relacionan con los productos de la clase 5 de la inscrita, los cuales van destinados al mismo tipo de consumidor.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Van der Putten Reyes** manifiesta en su escrito de apelación que en el Registro se encuentran inscritas otras marcas que resultan similares porque contienen el denominativo CRUZ VERDE. Sin embargo, sus titulares lograron obtener la protección registral producto de un análisis individualizado e integral de cada signo, por ello su marca debe ser analizada en su totalidad, de forma integral como se imprime en la mente del consumidor y no de manera separada. Advierte que, en forma errónea, se indica en la resolución apelada que la marca inscrita lo es en clase 35, cuando lo correcto es que se encuentra registrada en clase 5. La apelante realiza un cotejo marcario de los signos en conflicto señalando las diferencias gráficas, fonéticas, ideológicas y con relación a lo que cada uno protege, concluyendo que no existe riesgo alguno porque el solicitado incluye el término “FARMACIA” que debe ser valorado al hacer el estudio de registrabilidad.



Asimismo, los servicios que pretende proteger su representada no entran en conflicto con los puntos de venta y canales de distribución de los productos a que se refiere la marca inscrita y, en este sentido, debe considerarse el principio de especialidad al analizar las marcas cotejadas. Con fundamento en estos argumentos solicita que se revoque la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de su marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a) y cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos casos cuando puedan causar confusión al público consumidor.

De este modo, la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.



Examinada la marca pretendida “”, respecto de la inscrita “”, se advierte que son idénticas a nivel gráfico, fonético e ideológico, toda vez que al realizar el cotejo marcario se debe obviar de la comparación el término “FARMACIAS” porque es genérico en relación a su objeto de protección que es; en general, servicio de *venta de productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos*, en razón de lo cual el análisis se debe hacer respecto del término “CRUZ VERDE” en conjunto con el símbolo de la cruz verde encerrado en un círculo del mismo color. Además de esto, aunque no se ubiquen en la misma clase ambas refieren a los mismos productos, toda vez que el inscrito es también para *productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos*, tales como *insecticidas, fungicidas, plaguicidas, rodenticidas, repelentes*, lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y esto es precisamente lo que debe evitarse.


En sus agravios la apelante propone la aplicación del **principio de especialidad marcaria** al caso bajo estudio, afirmando que los signos son distintos y que se refieren a servicios y productos diferentes, que no comparten los mismos canales de distribución. No obstante, de acuerdo al cotejo realizado por la autoridad registral; cuya conclusión es compartida por este Tribunal, los signos son idénticos a nivel gráfico, fonético e ideológico. Aunado a ello, el propuesto se refiere al servicio de venta de algunos de los productos; o similares, que protege el inscrito y por ello no es de recibo este agravio.

En vista de lo anterior, a realizar el análisis de los signos en pugna en forma integral; tal como lo solicita el recurrente, resulta evidente para este Órgano de Alzada que tanto en sus términos denominativos como figurativos, así como su objeto de protección, existen similitudes que impiden su coexistencia registral y por ello no pueden admitirse los agravios que sostiene la parte apelante.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, en representación de **BODEGA FARMACÉUTICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:13 horas del 30 de enero de 2017, la cual se confirma.

**QUINTO. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Robert C. van der Putten Reyes**, en representación de **BODEGA FARMACÉUTICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:13 horas del 30 de enero de 2017, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el registro del signo “  ” que ha solicitado. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*