



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1005-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “XONAT”

ALTIAN PHARMA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3765-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1014-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Hoover González Garita**, mayor, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0769-0364, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada en 18 calle 15-38, Zona 7, Colonia San Ignacio, Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y siete segundos del quince de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2009, el Licenciado **Alvis González Garita**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**XONAT**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*medicamento de uso humano antihistamínico, productos farmacéuticos, productos dietéticos para niños enfermos, emplastos*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:14:59 horas del 18 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**FEXONAT**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **129782**, para proteger y distinguir: “*productos medicinales farmacéuticos, medicamentos veterinarios y medicamentos dentales*”, propiedad de la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA), S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y siete segundos del quince de julio de dos mil nueve, la Subdirección del 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 para la clase solicitada. (...)***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de julio de 2009, el Licenciado **Hoover González Garita**, en representación de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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 único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**FEXONAT**”, bajo el registro número **129782**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA), S.A.**, vigente desde el 12 de noviembre de 2001 hasta el 12 de noviembre de 2011, para proteger y distinguir: “*productos medicinales farmacéuticos, medicamentos veterinarios y medicamentos dentales*” (Ver folios 54 y 55).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de comercio “**FEXONANT**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos farmacéuticos, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto, ya que de un simple cotejo fonético de ambos términos, no se puede afirmar de forma contundente y categórica que dichos términos sean de tal identidad que hagan inducir al público consumidor a error o confusión, resultando que si tomamos ambos vocablos, y los dividimos en sílabas, es evidente que la marca inscrita es una palabra más extensa que la marca solicitada, concretamente al inicio de dicha denominación, al poseer una sílaba más, además del innegable factor de que un sencillo ejercicio de orden vocal o fonético, al articular la palabra FEXONAT, se pronuncia la letra X, situación que no sucede con el signo XONAT, por cuanto la



primera sílaba se pronuncia como una S (es decir SONAT), por lo que alegada similitud no es del todo correcta, y por el contrario constituye un elemento de distinción entre ambos términos; quedando claro que si se examinan los signos detenidamente, la denominación de los mismos no es tan similar o idéntica como lo pretende hacer ver el Registro, y por el contrario, se concluye que existen elementos distintivos suficientes que particularicen o diferencien ambas marcas, sin hacerlas nunca caer en confusión en el mercado de consumo nacional.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Nº 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las



diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:



MARCA SOLICITADA: XONAT	MARCA INSCRITA: FEXONAT
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
Para proteger en clase 5 de la Nomenclatura Internacional: “ <i>medicamento de uso humano antihistamínico, productos farmacéuticos, productos dietéticos para niños enfermos, emplastos</i> ”.	Para proteger en la clase 5 de la Nomenclatura Internacional: “ <i>productos medicinales farmacéuticos, medicamentos veterinarios y medicamentos dentales</i> ”.

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, “**FEXONAT**”, y la solicitada, “**XONAT**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues de las letras que las componen respectivamente, coinciden en cinco de ellas acomodadas en el mismo orden, sólo se distinguen por la sílaba al inicio de la marca inscrita “**FE**”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el Órgano a quo.

Y desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de medicamentos, productos farmacéuticas y dietéticos así como emplastos de uso humano, siendo el protegido por la marca inscrita un producto farmacéutico de uso humano, ya que como bien señala el artículo 24 citado “*(...) 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. (...)*”, más aun si tomamos en cuenta lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**FEXONAT**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**XONAT**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas, 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 **Hoover González Garita**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y siete segundos del quince de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.



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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 el Licenciado **Hoover González Garita**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos y siete segundos del quince de julio de dos mil nueve, la cual se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33