



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0783-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “FRIODENT”

FARMACEUTICA INDUSTRIAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8890-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1349-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las doce horas quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Carlos Roberto López León, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-788-621, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMACEUTICA INDUSTRIAL S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en la cuarta calle y segunda avenida “A”, lote diecinueve, kilómetro treinta punto cinco, Zona Franca, Parque Industrial Zeta La Unión, Amatitlán, ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y siete segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 8 de setiembre de 2008, el señor Gassan Nasralah Martínez, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FRIODENT**”, para proteger y distinguir “polvos, líquidos, gotas, efervescentes, jarabes, tabletas, cápsulas, grageas, ampollas, inyectables, oftálmicos,



cremas, geles, suspensiones, supositorios, aerosoles, spray, tinturas, rocíos, ungüentos, soluciones, tónicos, emulsiones, óvulos, inhalaciones, vaporizaciones y lociones y demás productos farmacéuticos”, en clase 5 nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2009, el Licenciado Carlos Roberto López León, de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y siete segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 08 de junio de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **FARMACEUTICA INDUSTRIAL S.A.**, el signo distintivo “**ODDENT**”, para proteger



productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en clase 5 internacional, bajo el acta de registro número 121595, desde el 9 de agosto de 2000 vigente hasta el 9 de agosto de 2010. (Ver folio 74).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **FARMACEUTICA INDUSTRIAL S.A.** y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**FRIODENT**”, por cuanto consideró que no existen similitudes gráficas fonéticas e ideológicas con la marca inscrita “**ODDENT**” que provoquen un riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que es posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa argumentó que entre las marcas existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden causar confusión visual y auditiva. Además, que los productos en ambas marcas se enfocan al mismo mercado y consumidor y que la diferencia en cuanto al prefijo “**FRI**” no establece una clara y fácil diferencia entre los vocablos “**Friodent**” y “**Oddent**”, debiendo tomarse en cuenta que la marca “**Oddent**” en clase 5 internacional tiene más de ocho años de estar registrada en el mercado nacional como internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Conforme los argumentos de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y siete segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición planteada y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) 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 confusión al público consumidor.

Examinadas en su conjunto la pretendida marca y la inscrita, catalogadas como denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre las marcas “**FRIODENT**” y “**ODDENT**” se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, por cuanto la pretendida marca reproduce la inscrita suprimiendo una letra “D” siendo la única diferencia la sílaba inicial “FRI”, lo que le resta distintividad al término solicitado.

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

QUINTO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que ampara la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, por ser



preparaciones del campo farmacéutico, y aunque los productos que se solicitan proteger no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición. Además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se han mantenido en reiterados fallos que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos su verificación debe darse con mayor cuidado debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

Así las cosas, considera este Tribunal, que el signo solicitado “**FRIODENT**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza FARMACEUTICA INDUSTRIAL S.A. titular de la marca ya registrada “ODDENT”, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **FARMACEUTICA**



INDUSTRIAL S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y siete segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Roberto López León, en representación de la sociedad **FARMACEUTICA INDUSTRIAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y siete segundos del veintiocho de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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.