



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0537-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HEPSAN” (5)**

**FARMAMEDICA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-2163)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 138-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del doce de febrero de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4To Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la empresa **FARMAMEDICA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala y domiciliada en 2ª, Calle34-16, Zona 7 CP 011007 Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, diecinueve segundos del dos de mayo del dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de marzo del dos mil doce, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “HEPSAN” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, 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, y herbicidas”.

La lista de productos supra citada, fue limitada por la representación de la sociedad solicitante, mediante escrito presentado al Registro el veinticinco de abril del dos mil doce, a los siguientes productos: “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, 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”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y un minutos, diecinueve segundos del dos de mayo del dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de mayo de dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y seis segundos del dieciocho de mayo del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**EPASAN**” bajo el registro número **69181**, desde el 19 de octubre de 1988, vigente hasta el 19 de octubre del 2018, la cual protege y distingue en clase 5 de la Clasificación Internacional “**productos dietéticos**”. (Ver folios 38 y 39 y 34 vuelto).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**HEPSAN**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**EPASAN**”, ya que ambas protegen productos iguales en la misma clase 5, y del estudio integral del distintivo, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La representación de la sociedad apelante al momento de apelar 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 10 horas y 41 minutos del 02 de mayo de 2012, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: HEPSAN, Clase 05, Exp. No. 2012-2163 (Ver folio 26)*, frase con la



cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **19** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 27) 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, cuando establece que el signo propuesto “**HEPSAN**”, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita EPASAN, por cuanto ambos protegen productos iguales en la misma clase 5.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas son de tipo denominativas, vemos que la denominación del signo solicitado “**HEPSAN**” está conformado por seis letras, el signo inscrito “**EPASAN**” está, formado también por un vocablo de seis letras, donde a nivel *gráfico o visual* puede observarse, que la marca pretendida visualmente tiene una gran semejanza con el signo inscrito, pues el consumidor al tener la marca que intenta inscribir para proteger y distinguir “productos farmacéuticos



y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, 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”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, frente al distintivo inscrito, que protege y distingue en esa misma clase “productos dietéticos, podría incurrir eventualmente en un riesgo de confusión, como consecuencia de la semejanza que existe entre tales signos, además, que los productos de la inscrita están contenidos en la solicitada.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados resulta muy parecida, existiendo así una confusión auditiva. Desde el punto de vista *ideológico* no es necesario realizar el cotejo ya que ambos signos no cuentan con significado alguno.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate, ya que éste podría pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, por lo que el registro de la marca solicitada podría inducir a confusión a los adquirentes de uno y otro productos, de tal manera que el permitir la existencia de ambas marcas en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, en razón que éstos se encuentran en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por consiguiente, al proteger ambos signos productos en la clase 5, su análisis debe ser estricto a fin de evitar cualquier riesgo de confusión que podría generar un daño en la salud de las personas y animales, ya que al ser las marcas cotejadas semejantes, es muy posible que los consumidores puedan confundirse, De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o*



*servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*". Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *"Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume"*. (**Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

**QUINTO.** Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada **"HEPSAN"** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado de la empresa **FARMAMEDICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, diecinueve segundos del dos de mayo del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio **"HEPSAN"**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el



recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de la empresa **FARMAMEDICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, diecinueve segundos del dos de mayo del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HEPSAN**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**