



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0559- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la Marca “ADIALIN”

PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.V apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-3173)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 183-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas quince minutos del veintisiete de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Luis Fernando Asís Royo, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno seiscientos treinta y siete cuatrocientos veintinueve, apoderado especial de la sociedad **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y un minutos quince segundos del catorce de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de marzo de dos mil doce, por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad uno ochocientos doce seiscientos cuatro, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS-QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A**, una sociedad organizada, constituida y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 5.5 carretera al Atlántico, zona 18 ciudad de Guatemala, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **ADIALIN** en clase 5 internacional para proteger y distinguir “*Producto farmacéuticos*”



endocrinológicos.”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Luis Fernando Asís Royo, apoderado especial de la sociedad **PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.V.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y un minutos quince segundos del catorce de junio de dos mil trece, resolvió “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de **PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.V,** contra la solicitud de inscripción de la marca “**ADIALIN**, en clase 05 internacional; presentada por la apoderada de **LABORATORIOS-QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A,** la cual se acoge.”*

TERCERO. Que el señor Luis Fernando Asís Royo, apoderado especial de la sociedad **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V,** presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y un minutos quince segundos del catorce de junio de dos mil trece.

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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

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



Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de **PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A DE C.V.** la marca:

1) **ALIN** bajo el registro número 32070, vigente hasta el 14 de setiembre de 2020 para proteger en clase 5 internacional: *“Anti-inflamatorios, antialérgicos y antipruriginosos.”*

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. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, acogió la solicitud presentada por la apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS-QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A**, al considerar *“(…)Desde el punto de vista gráfico se puede determinar que los signos enfrentados analizados de manera integral, sin descomponer cada una de sus sílabas son signos diferentes y el hecho de que compartan unas cuantas letras no genera una semejanza visual que induzca al consumidor a pensar de que se trata de marcas pertenecientes a la misma empresa (...) Desde el punto de vista fonético tampoco presentan una similitud que genere confusión entre los consumidores(...) De la comparación gráfica y fonética antes realizada se desprende que las marcas en conflicto, presentan diferencias que les permite ser claramente diferenciables por los consumidores descartando cualquier riesgo de confusión tanto entre las marcas como entre casas comerciales permitiendo de ese modo su coexistencia registral...”*

El apoderado especial de **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V**, indica en su escrito de agravios, que en la oposición presentada por error se alegó que la marca de su representada era famosa, y que la intención de la oposición no era alegar notoriedad sino evidenciar la similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita ALIN de su representada y la solicitada ADIALIN, agrega que la marca base de la oposición ALIN está totalmente reproducida en la solicitada, existiendo similitudes gráficas y fonéticas entre los signos



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V.**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

MARCA SOLICITADA

ADIALIN

En clase 5 internacional para proteger y distinguir *“Producto farmacéuticos*



endocrinológicos.”

MARCA INSCRITA

ALIN

En clase 5 internacional: “*Anti-inflamatorios, antialérgicos y antipruriginosos.*”

Del análisis se desprende que los signos son similares en su aspecto denominativo y conforme a las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento para realizar el cotejo, se observa que ALIN está compuesta por cuatro letras y ADIALIN tiene tres letras adicionales donde ADI es lo diferente y la palabra ALIN está contenida en la solicitada. El término Adi no es un radical genérico, y respecto a los productos a proteger, se encuentran en la misma clase internacional, por tratarse de productos farmacéuticos el estudio debe ser más riguroso,

por lo que observa este Tribunal que vistos los signos en conjunto se genera un riesgo de confusión, y desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, lo mismo ocurre desde el punto de vista gráfico, por lo que vistas globalmente las marcas fonética y gráficamente en la parte denominativa son muy similares, situación que genera un riesgo de confusión y de asociación empresarial y en el presente caso por tratarse de productos farmacéuticos el análisis debe ser más estricto a fin de no permitir la inscripción de signos distintivos que tengan similitud gráfica y fonética con otras ya registradas, protegiendo la salud pública violentando el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común. Nótese que el signo solicitado es para proteger productos farmacéuticos y esto puede generar algún riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte del público consumidor con el inscrito.



Este Tribunal considera que en el caso analizado se debe revocar la resolución recurrida venida en alzada, en cuanto acoge la solicitud de inscripción del signo **ADIALIN** en clase 5 internacional presentada por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS-QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, la cual se deniega.**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Luis Fernando Asís Royo, apoderado especial de la sociedad **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V,** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y un minutos quince segundos del catorce de junio de dos mil trece, la que en este acto se revoca en cuanto acoge la solicitud de inscripción de la marca **ADIALIN** presentada por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS-QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, la cual se deniega.**

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Luis Fernando Asís Royo, apoderado especial de la sociedad **PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A DE C.V,** contra la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y un minutos quince segundos del catorce de junio de dos mil trece, la que en este acto se revoca en cuanto acoge la solicitud de inscripción de la marca “ADIALIN”, presentada por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS-QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A, la cual se deniega.** 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 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.