



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1206- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AVALIA”

ALTIAN PHARMA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3420-2009)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 184-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Alvis González Garita, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia titular de la cédula de identidad número cuatro ciento veintitrés doscientos veinticinco, apoderado especial de **ALTIAN PHARMA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, dieciocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de mayo de dos mil nueve, por el licenciado Alvis González Garita, apoderado de la compañía **ALTIAN PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 18 calle 15-38, Zona 7, Colonia San Ignacio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AVALIA**”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Medicamento de uso humano estimulante circulatorio, productos farmacéuticos, productos dietéticos para niños enfermos, emplastos”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once



horas dieciocho minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **ALTIAN PHARMA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas dieciocho minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve .

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED**

1) **AVANDIA** bajo el registro número 102354, para proteger en clase 05, Preparaciones y sustancias medicinales y pharmaceuticas para uso humano. (Ver folios 36 al 37 del expediente administrativo venido en alzada)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN



LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **ALTIAN PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado "(...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distntivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que AVALIA como signo propuesto y AVANDIA como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en la parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en las letras N y D con respecto al signo registrado; con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo que le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando el interés y la salud pública; d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas resulta muy similar a pesar de la diferencia de las letras "N-D"; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca llegar a confundirse entre éstas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar, sea esa pronunciación correcta; además es en el caso de las marcas que protegen productos farmacéuticos la doctrina y la jurisprudencia es muy clara al indicar que se debe aplicar un criterio más riguroso atendiendo a la salud pública...*".

El licenciado Alvis Gonzalez Garita, apoderado especial de la compañía **ALTIAN PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA** al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que no lleva razón el Registro al afirmar que existe un riesgo inminente de confusión entre los dos signos denominativos (**AVALIA Y AVANDIA**) y que no existe una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos sin causar confusión en el consumidor y que a través de un simple examen fonético se desprende que si bien ambas palabras poseen una leve similitud, nunca se puede afirmar de forma contundente y categórica que dichos vocablos sean de tal identidad que hagan inducir al público consumidor a error o confusión, por lo que



analizados ambos signos detenidamente se nota que 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 diferencian las marcas en discusión, sin hacerlas caer en confusión en el mercado de consumo nacional.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “

“(…)Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, 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. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**AVALIA**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita “**AVANDIA**”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 36 al 37), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina



que “**AVALIA**”, como signo propuesto y “**AVANDIA**”, como marca inscrita tiene más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en las letras N y D con respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando la salud pública, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional y siendo que se trata de productos farmacéuticos, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en la salud pública por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **ALTIAN PHARMA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **ALTIAN PHARMA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las once horas, dieciocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.