



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0744-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “OLTANA H”

LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-5032)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 239-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las once horas cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Marck Van Der Laat Robles, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-1196-0018, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Guatemala en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos catorce segundos del diecisiete de agosto de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2015, el licenciado Marck Van Der Laat Robles en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “OLTANA H”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Anti hipertensivo*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con treinta minutos catorce segundos del diecisiete de agosto de dos mil quince, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto del 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

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 hechos con tal carácter, los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- ALTANA PHARMA bajo el número de registro 166534, desde el 26 de febrero de 2007 y hasta el 26 de febrero de 2017, para proteger y distinguir en clase 5:” *preparaciones farmacéuticas veterinarias y sanitarias; diagnósticos usados en la medicina y en la ciencia; preparaciones dietéticas y alimentos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para vendajes”*.



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 rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**OLTANA H**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**ALTANA PHARMA**” registro 166534, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

En cuanto a los agravios del apelante indica que entre ambas marcas existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, agrega que ambos signos son muy distintos, que el signo OLTANA H es claramente distintivo y que en cuanto a los productos que protegen la marca de su representada es un anti-hipertensivo, dándole un grado de especialización particular y distinto, agrega que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.**, 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	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="422 1281 625 1323" style="text-align: center;">“OLTANA H”</p> <p data-bbox="235 1365 820 1512">En clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: <i>“Anti hipertensivo”</i>.</p>	<p data-bbox="982 1281 1274 1323" style="text-align: center;">ALTANA PHARMA</p> <p data-bbox="836 1365 1421 1680">En clase 5: <i>“preparaciones farmacéuticas veterinarias y sanitarias; diagnósticos usados en la medicina y en la ciencia; preparaciones dietéticas y alimentos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para vendajes”</i>.</p>

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se



plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Este Tribunal analiza que lleva razón el Registro en rechazar la inscripción de la marca pues ambos signos presentan similitud desde el punto de vista gráfico y fonético, además de que protegen productos similares en la misma clase internacional.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) 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*".

En cuanto a los agravios del apelante éstos deben ser rechazados ya que tal y como quedó indicado existe similitud gráfica y fonética. Además en cuanto a los productos que protegen ambos signos y los canales de distribución, buscan proteger productos de igual naturaleza y van destinados al mismo consumidor, siendo inminente el riesgo de confusión en el público consumidor al coexistir las marcas en el comercio.

Por eso, el criterio de esta Autoridad de Alzada, es que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las distinga, siendo que a nivel gráfico y fonético existe identidad, además de la similitud entre los



productos y servicios que protegen, lo cual producirá fácilmente que sean confundidos por el consumidor.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta minutos catorce segundos del diecisiete de agosto de dos mil quince, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta minutos catorce segundos del diecisiete de agosto de dos mil quince, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

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.