

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2008-0750-TRA-PI

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

FARMAMEDICA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 12529-07)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 344-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número unoquinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMAMÉDICA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, con domicilio en 2° Calle 34-16, Zona 7 CP01007 Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos y treinta segundos del once de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de setiembre de dos mil siete, la empresa **FARMAMÉDICA, S.A.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**FERRIFORTE**”, en clase 05 de la clasificación internacional, 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; herbicidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, nueve minutos, treinta segundos del once de agosto de dos mil ocho, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que con anterioridad se habían inscrito las marcas de fábrica “**GERIFORTE**”, para proteger y distinguir, en clase 05 de la Clasificación Internacional, productos naturales con forma farmacéutica y la marca de fábrica “**FERRIPHOR**”, para proteger y distinguir, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios e higiénicos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre de dos mil ocho, el representante de la empresa **FARMAMÉDICA, S.A.**, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que la marca de fábrica **GERIFORTE**”, propiedad de THE HIMALAYA DRUG CO, se encuentra inscrita bajo el registro número 122710, desde el veintiséis de octubre de dos mil y veinte hasta el veintiséis de octubre de dos mil diez, para proteger y distinguir, en clase 05 de la Clasificación Internacional, productos naturales con forma farmacéutica (ver folios 31 y 32).

2.- Que la marca de fábrica **“FERRIPHOR”**, propiedad de FARMAGRO, S.A., se encuentra inscrita bajo el registro número 138473, desde el trece de mayo de dos mil tres, y veinte hasta el trece de mayo de dos mil trece, para proteger y distinguir, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios e higiénicos (ver folios 33 y 34).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo **“FERRIFORTE”**, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, existe similitud en relación a las marcas inscritas **GERIFORTE**”, propiedad de THE HIMALAYA DRUG CO., bajo el registro número 122710, desde el veintiséis de octubre de dos mil y veinte hasta el veintiséis

de octubre de dos mil diez, para proteger y distinguir, en clase 05 de la Clasificación Internacional, productos naturales con forma farmacéutica y “**FERRIPHOR**”, propiedad de FARMAGRO, S.A., inscrita bajo el registro número 138473, desde el trece de mayo de dos mil tres, y vigente hasta el trece de mayo de dos mil trece, para proteger y distinguir, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios e higiénicos y por el mismo hecho de ser productos farmacéuticos, se debe tener un criterio más estricto en cuanto a permitir el registro de una marca confundible con una registrada, puesto que el acto de consumo involucra un cuidado de la salud y la confusión en estos casos puede ocasionar un daño.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en la expresión de agravios, que si una marca cumple con los requisitos para que el consumidor la distinga frente a las de sus competidores, se puede asumir que es porque la marca cumple con las características de novedad, originalidad y distintividad, requisitos básicos que reúne la marca solicitada. Además, subraya sobre la inscripción que ha autorizado el mismo Registro de otras marcas con el prefijo “ferri”, coexistiendo muchas de ellas debido a que no presentan riesgo de confusión ni de asociación empresarial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado 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 el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice: “**Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca de fábrica y de comercio solicitada y las inscritas, lo que impide otorgar lo pedido por la empresa recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos que están íntimamente relacionados con los que protegen las marcas inscritas, que además, se encuentran en la misma clase 05 de la Clasificación Internacional, que los inscritos.

QUINTO. Con relación a las similitudes entre las marcas, éstas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”. (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282)*, haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el Derecho Marcario.

Así las cosas, confrontadas, en forma global y conjunta, la marca de fábrica y de comercio **“FERRIFORTE”**, que se pretende inscribir y la marcas de fábrica inscritas con anterioridad **“GERIFORTE”**, a nombre de THE HIMALAYA DRUG CO, y **“FERRIPHOR”**, a nombre de FARMAGRO, S.A., se percibe una gran similitud gráfica y fonética, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. La comparación a nivel gráfico entre la marca solicitada **“FERRIFORTE”** con la marca inscrita **“GERIFORTE”**, arroja una gran similitud, al contener ambas la identidad en los vocablos **“RIFORTE”**, diferenciándolas únicamente las letras FER y GE, y con relación a la marca inscrita **“FERRIPHOR”**, existe una gran similitud en cuanto a la conformación misma de la palabra, al contener ambas, en el mismo orden, las mismas seis letras primeras.

En relación al cotejo fonético, este Tribunal comparte el análisis vertido por el Registro **a quo**, toda vez que ocurre una estructura gramatical casi idéntica entre las tres marcas sujetas a análisis, al existir una similitud en la pronunciación de éstas, diferenciándose únicamente en la pronunciación de la primera letra en la marca inscrita **“GERIFORTE”** y las dos últimas letras: **“T”** y **“E”**, con relación a la marca **FERRIPHOR**. En definitiva, esas pequeñas diferencias, no podrían considerarse elementos que distraigan la similitud encontrada entre los signos confrontados, ya que para el consumidor, podrían resultar imperceptibles, pues por lo general éste no se detiene a examinar las pequeñas diferencias.

Aunado a ello, hay que tomar en cuenta que los productos que pretende proteger la marca de fábrica y de comercio que se solicita su inscripción, con los que protegen y distinguen las marcas inscritas **“GERIFORTE”** y **“FERRIPHOR”**, se encuentran relacionados entre sí, lo cual puede llevar a riesgo de confusión al consumidor, ya que tratándose de productos protegidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional, por ser productos farmacéuticos,

que se expenden en los mismos negocios de farmacia, es factible que pueda provocar confusión en el consumidor.

Tanto la similitud en el plano gráfico y fonético, como en la relación de productos a distinguir que se presenta, se ajusta a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Así, analizados los signos marcarios, puede precisarse que el signo **“FERRIFORTE”** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan las empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

Bajo esta tesitura, el artículo 1º de la Ley de Marcas citada, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de la legislación marcaria es: *“...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”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público

consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.* ” (LOBATO, **Manuel Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición Civitas Editores, España, página 288**)

En consecuencia, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el **a quo**, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **FARMAMÉDICA, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, treinta segundos del once de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gudián**, apoderado especial de la empresa **FARMAMÉDICA, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, treinta segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.