

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0254-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “SENLAX”**

**LABORATORIOS SUIZOS S. A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 376-09)**

**Marcas y Otros Signos**

## **VOTO N° 476-2009**

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cincuenta minutos del once de mayo de dos mil nueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Gómez Cortés, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-428-276, en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **LABORATORIOS SUIZOS SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en kilómetro diez, carretera a La Libertad, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos y quince segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2009, el Licenciado José Antonio Gómez Cortés, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**SENLAX**”, para proteger un producto farmacéutico, en clase 5 de la

Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, diecinueve minutos y quince segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado José Antonio Gómez Cortés, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de febrero de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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

**Redacta el Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **HEALTHCO LIMITED**, la marca “**SENNAX**”, según acta No. 121158, desde el 27 de Julio de 2000, vigente hasta el 27 de Julio de 2010, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos,

veterinarios e higiénicos. (Ver folio 38).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CENTRO NATURAL LA FUENTE, S.A.**, la marca “**SENALAX**”, según acta No. 126344, desde el 08 de Junio de 2001, vigente hasta el 08 de Junio de 2011, en clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, medicamentos, jarabes y preparaciones hecha a base de plantas naturales, antisépticos, aceites para masajes corporales. (Ver folio 40).

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “SENLAX”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a las marcas inscritas “SENNAX” y “SENALAX”, presentándose similitud gráfica, fonética e ideológica y protegen los mismos productos en la clase 5 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumenta que la marca contiene distintividad, no es genérica, de uso común y no causa confusión ante el público consumidor; solicitando se declare con lugar el recurso, se anule la resolución recurrida y se continúe con el proceso de inscripción de la marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández-Nóvoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

**QUINTO.** En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “**SENLAX**” y las inscritas “**SENNAX**” y “**SENALAX**”, catalogadas todas como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, este Tribunal estima, que entre la presentada y las inscritas se presenta una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, inician con prefijos idénticos “SEN” y sufijos también iguales “AX” con relación a la marca SENNAX y “LAX” con la marca SENALAX, siendo la única diferencia las letras N (con Sennax) y A (con Senalax), advirtiéndose que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto a los signos registrados, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado.

En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

**SEXTO.** Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que amparan las inscrita, que se ubican en la misma clase 05, y aunque los productos que se solicitan proteger no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los

medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica y fonética que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado José Antonio Gómez Cortés, en representación de la sociedad **LABORATORIOS SUIZOS SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos y quince segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca SENLAX.

**OCTAVO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Gómez Cortés, en representación de la sociedad **LABORATORIOS SUIZOS SOCIEDAD DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos y quince segundos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca SENLAX. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. 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.**