

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0751-TRA-PI

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

FARMAMEDICA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen No. 12382-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 538-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas, cuarenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMAMEDICA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada en 2da. Calle 34-16, Zona 7CP 01007, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas, treinta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veinticinco de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de setiembre de dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DERMISANA**”, 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, en clase 05 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución emitida a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veinticinco de agosto de dos mil ocho, resolvió: ***“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en nombre de su representada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre de dos mil ocho, 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **GUTIS PRODUCTS CORPORATION o PRODUCTOS GUTIS, S.A.**, se encuentra inscrito el

signo distintivo “**DERMISAN**”, bajo el acta de registro número 130200, desde el veintiocho de noviembre de dos mil uno y veinte hasta el veintiocho de noviembre de dos mil once, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, en clase 05 de la Clasificación Internacional (ver folios 28 y 29).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro de la marca de fábrica y de comercio “**DERMISANA**”, 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 la marca inscrita “**DERMISAN**”, presentándose similitud gráfica y fonética, haciéndose casi idénticas, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto y además, por cuanto ambos signos protegen productos similares en la misma clase 05 internacional, comprobándose la existencia de similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores por el origen de los productos, por lo que no es posible concederle el registro correspondiente.

Por su parte, la empresa recurrente, no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en que se base la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Es importante destacar que este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. Así las cosas, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, recoge la definición de lo que ha de entenderse por marca y se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los que sean idénticos o similares de un productor, de los del otro. De igual forma lo establece el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC” ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor puede conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión.

Doctrinariamente, sobre el examen de comparación entre marcas, se señala que: “...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...” (FERNANDEZ- NÓVOA, Carlos, “**Fundamentos del Derecho de Marcas**”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**DERMISANA**”, solicitado como denominativo, con la marca inscrita también denominativa “**DERMISAN**”, y considerándose que las similitudes entre las marcas 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, p. 282**), este Tribunal, estima, que entre los dos signos cotejados se presenta un grado de similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, similitud que puede generar confusión en los adquirentes del producto, ya que al comparar dichas marcas, se determina que la única diferencia entre ellas es la vocal “A” con que termina la marca solicitada, toda vez que las demás letras se encuentran en un mismo orden, de lo que se advierte que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor.

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal que tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es análogo, lo que puede provocar una confusión auditiva, toda vez que al pronunciarse, ambas poseen un sonido muy semejante, por lo que no les da suficiente distinción, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en

relación con la marca inscrita, 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. Nótese además, que respecto a los productos a proteger y distinguir, tanto la marca inscrita como la solicitada, protegen productos farmacéuticos, por lo que en relación a este punto, es importante destacar que la doctrina les ha dado un tratamiento más severo, ya que: *“Cuanto mayor peligro había para la salud en caso de confusión, más riguroso debía ser el criterio aplicable al cotejo. En otras palabras, menos acercamiento se permitiría entre las marcas en pugna.”* (OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, cuarta edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p.187)

Así las cosas, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente significativos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor una confusión gráfica y fonética, que resulta contraria a lo que la legislación en esta materia pretende, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico es muy claro al negar la publicidad registral de una marca y por ende, otorgarle la protección en esa sede, cuando exista riesgo de confusión, conforme así lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, al disponerse que: **“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, de autorizarse la inscripción del signo solicitado **“DERMISANA”**, representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **GUTIS PRODUCTS CORPORATION o PRODUCTOS GUTIS, S.A.**, titular de la marca **“DERMISAN”**, inscrita desde el veintiocho

de noviembre de dos mil uno, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con lo cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efectos de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

SEXTO. 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 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, apoderado especial de la empresa **FARMAMEDICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veinticinco de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, apoderado especial de la empresa **FARMAMEDICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veinticinco 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

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.