



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0083- TRA-PI

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

Laboratorios Compañía Farmacéutica L.C. S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 451-2006)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 695-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Lydia Isabel Barquero Zayas-Bazan, mayor, casada una vez, farmacéutica, vecina de Santa Ana, portadora de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos uno- cuatrocientos ochenta, apoderada generalísima de **Laboratorios Compañía Farmacéutica L.C. Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas diecinueve minutos treinta y cinco segundos del tres de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de enero de dos mil seis, por la señorita Indiana Corrales Rodríguez, mayor, soltera, titular de la cédula de identidad número uno.mil ciento cuarenta-ciento once, apoderada de la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá y domiciliada en 1st Floor, Comosa Building, Samuel Lewis Avenue, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GEXAPEL**”, en clase 05, 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. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la compañía **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C. S. A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas diecinueve minutos, treinta y cinco segundos del tres de noviembre de dos mil ocho, resolvió la solicitud y las oposiciones formuladas, declarando “sin lugar la oposición interpuesta (...) la cual se acoge.”, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. Que la señora Lydia Isabel Barquero Zayas-Bazan, apoderada generalísima de **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C S.A** presenta recurso de apelación visible a folios 80 a 86 del expediente, manifestando que la marca solicitada es prácticamente idéntica a la marca inscrita, tanto gráfica como fonéticamente, y considerando que ambas se relacionan con la venta de productos medicinales y farmacéuticos, por lo que considera que la coexistencia de las dos, causaría confusión en los consumidores.

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 Lic. Luis Jiménez Sancho

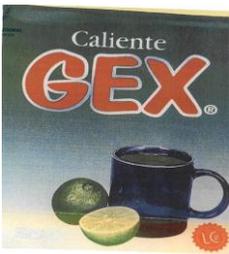
CONSIDERANDO

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



I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C. SOCIEDAD ANÓNIMA** (Ver folios 112 al 120 del expediente administrativo, venido en alzada)

- 1) **GEX** bajo el registro número 72308, para proteger en clase 05, suero fisiológico, compuesto de agua, electrolitos y saborizantes.
- 2) **GEX** señal de propaganda, bajo el registro número 1454, en clase 50, para promocionar la distribución y comercialización de productos farmacéuticos de consumo humano.



- 3) **GEX DIA** bajo el registro número 120845, para proteger en clase 05, Productos farmacéuticos de uso médico para el consumo humano.
- 4) **GEX NOCHE** bajo el registro número 153270, para proteger en clase 05, Un producto farmacéutico de uso humano.

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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **LABORATORIOS COMPAÑÍA**



FARMACÉUTICA L.C. SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GEXAPEL**” en clase 05 del Nomenclátor Internacional, presentada por la compañía **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, por haber considerado que desde el punto de vista gráfico, las marcas en conflicto presentan una distinta conformación, a pesar de que desde su inicio comparten las mismas letras, y que la impresión que producen las marcas en su conjunto, es muy distinta, notándose que la marca solicitada “**GEXAPEL**”, se diferencia por su terminación “**APEL**”, mientras que las marcas inscritas en su mayoría, están compuestas únicamente por la partícula “**GEX**”, y en otros casos se acompaña de otros vocablos como **DIA, NOCHE, PM GRIPE Y TOS**, lo cual hace más evidente la diferencia entre los signos y provoca que a la hora de apreciarse y percibirse en conjunto sean claramente distinguibles.

Por tanto, consideró el Registro al realizar el cotejo entre la marca solicitada “**GEXAPEL**” , en clase 05 del Nomenclátor Internacional y las marcas inscritas propiedad de la empresa oponente que contienen la denominación “**GEX**” , en clases 05 y 50 del Nomenclátor citado, no existe similitud gráfica, ni fonética, ni ideológica al manifestar: *“...Se considera entonces que “**GEXAPEL**”, no tiene similitud con las marcas de la empresa oponente, ya que son mayores las diferencias que las similitudes existentes entre ambos signos. Ante este análisis se puede determinar, que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario: ...pues permite, por una parte, la posibilidad de distinguir un signo de otro y por la otra en relación con los productos que la marca ampara para que el consumidor pueda dentro de su selección también diferenciarlos ante la competencia por la capacidad y la aptitud de satisfacer su necesidades”*

En sentido contrario, en su escrito de apelación la representante de las empresa **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C S.A.**, alegó que la marca solicitada es prácticamente idéntica a la marca inscrita, tanto gráfica como fonéticamente, y



considerando que ambas se relacionan con la venta de productos medicinales y farmacéuticos, por lo que considera que la coexistencia de las dos, causaría confusión en los consumidores.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

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.

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.



- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*

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.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasce definen así:

*“Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance*



*de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “GEXAPEL” que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentran las marcas inscritas, que son marcas mixtas y denominativas según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 112 al 120), conformadas algunas por la palabra “GEX”, otras por la palabra “GEX DIA”, y otras por la palabra “GEX NOCHE”, parte de ellas con su respectivo **diseño**, teniendo en cuenta que, conforme a la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de esta marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo



examen los elementos denominativos de las marcas contrapuestas son estos:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
GEX GEX SEÑAL DE PROPAGANDA GEX NOCHE GEX DIA	GEXAPEL

En la resolución recurrida, el Registro apunta que la denominación “**GEXAPEL**” se diferencia por su terminación **APEL**, mientras que las marcas inscritas en su mayoría, están compuestas únicamente por la partícula “**GEX**”, y en otros casos se acompaña de otros vocablos como **DIA**, **NOCHE**, **PM GRIPE Y TOS**, lo cual hace más evidente la diferencia entre los signos y provoca que a la hora de apreciarse y percibirse en conjunto sean claramente distinguibles

Considerando lo anterior tenemos, que entre la marca “**GEXAPEL**” solicitada y las marcas “**GEX**” “**GEX DIA**” “**GEX NOCHE**” inscritas, no es factible pensar en la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, por el contrario, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: “(...) Finalmente se determina que la aptitud distintiva que guarda el signo solicitado respecto a los inscritos,



permite la coexistencia registral de los mismos, sin que se genere la posibilidad de crear confusión al público consumidor, ya que el distintivo solicitado es capaz de identificar plenamente el

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

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 la apoderada de **LABORATORIOS COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C. SOCIEDAD ANÓNIMA**, y confirmar la resolución recurrida venida en alzada

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo ((Decreto Ejecutivo Nº 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Lydia Isabel Barquero Zayas-Bazan, apoderada generalísima de **LABORATORIOS**



COMPAÑÍA FARMACÉUTICA L.C S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas diecinueve minutos treinta y cinco segundos del tres de noviembre de dos mil ocho, la cual se acoge. 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.