
RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2023-0295-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“FIXADERME”**

EUROFARMA GUATEMALA, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-2828)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0391-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de septiembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695, abogada, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Guatemala, domiciliada en km 16.5 carretera a El Salvador, Cruce a Llanos de Arrazola, Fraijanes, Guatemala, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:06:33 horas del 30 de mayo del 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 27 de marzo de 2023, la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FIXADERME**” para proteger y distinguir **en clase 3 internacional:** preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel.

Mediante resolución dictada a las 14:06:33 horas del 30 de mayo del 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo solicitado, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Las marcas a pesar de tener similitud, protegen productos disímiles entre sí. Mientras que la marca registrada está destinada para productos como jabones, cosméticos y lociones capilares no medicinales; los productos que desea proteger su representada, tal y como consta en la delimitación efectuada, son productos específicamente destinados para el cuidado de la piel.

2. Solicita se aplique el principio de especialidad, ya que como se ha reiterado en la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo y la jurisprudencia internacional, al estar frente a marcas con productos, si bien en la misma clase, pero totalmente diferentes y que por ende no pueden de ninguna manera causar algún tipo de

confusión al consumidor promedio, es posible su coexistencia registral.

3. El Registro realiza un análisis fraccionado de la marca solicitada, tomando únicamente en consideración una parte de la palabra, sin tomar en consideración la marca en su conjunto, así como el diseño de la marca registrada. Si se analiza la marca a tal y como lo establece la ley, como un todo o una unidad, goza del necesario nivel inventivo para acceder al registro.

4. Si bien entiende el principio de territorialidad, en aras de poder plasmar la registrabilidad de su signo, se adjuntan certificados de inscripción en Brasil y República Dominicana.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:



, registro: 298666, inscrita desde el 20 de agosto de 2021, vigente hasta el 20 de agosto de 2031, titular: BIOENFA LIFESCIENCES SRL, para proteger y distinguir **en clase 3 internacional:** jabones no medicinales, cosméticos no medicinales, loción capilar no medicinal. (visible a folio 24 y 25 del expediente administrativo)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la

presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En el presente asunto se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “FIXADERME”, para proteger y distinguir **en clase 3 internacional**: preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; el cual fue rechazado por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Por lo cual, es necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

FIXADERME



Clase 3 internacional: preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel.

Clase 3 internacional: jabones no medicinales, cosméticos no medicinales, loción capilar no medicinal.

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que el signo solicitado es denominativo, formado por el vocablo “FIXADERME”. Mientras que la marca inscrita es mixta, es decir, conformada por un elemento denominativo y un elemento figurativo, en su parte nominativa incluye las palabras “FIX” y “DERMA”, el término “FIX” se encuentra escrito con una grafía especial en color negro y sobre la letra “i” se incluye un diseño que asemeja un corazón, a un lado se aprecia una figura formada por líneas entrecruzadas, con fondos en colores verde, azul y rosado.

Al realizarse la comparación se determina que el elemento preponderante en los signos bajo estudio es su parte denominativa, la cual es semejante y la única diferencia que presentan está en dos letras. Gráficamente la marca solicitada coincide en 7 letras de 9 que la conforman, ubicadas en el mismo orden a la marca registrada, esto hace que sean mayores las semejanzas que las diferencias. Si bien la marca inscrita incluye un diseño, este no es lo suficientemente distintivo para diferenciar los signos en el mercado.

En el aspecto fonético, al pronunciar “FIXADERME” y “FIX DERMA” el sonido que emiten al oído humano es similar, de esta forma se establece que existe similitud sonora.

Ideológicamente, los signos se encuentran escritos en idioma inglés, en donde la marca propuesta, si bien no cuenta con traducción, al coincidir los términos “fix” y “derme”, evocan la misma idea de arreglar la dermis o piel; considerando que la marca registrada se traduce como arreglar la dermis. Resulta evidente, que en el plano ideológico los signos en conflicto evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor.

Con relación a los productos que buscan proteger y distinguir, se encuentran contenidos en clase 3 de la nomenclatura internacional, dirigidos al sector del cuidado personal, siendo productos de la misma naturaleza y relacionados entre sí, productos que pueden compartir los mismos canales de comercialización y distribución en el mercado. Nótese que los productos protegidos por la marca inscrita contienen jabones y cosméticos no medicinales, que son precisamente los mismos que contiene la marca solicitada. Pretender que al indicar que son para la piel limita su naturaleza y la diferencia de los productos de la marca registrada, no resulta de recibo, ya que tanto los jabones como cosméticos, precisamente son para uso en la piel. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor puede confundirse en su elección por tratarse de productos similares.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que los consumidores pueden pensar que proceden del mismo origen.

En sus agravios el apelante manifiesta que presentó ante la autoridad registral limitación al listado de productos, y que con dicha limitación es posible que su marca sea inscrita, solicitando la aplicación del principio de especialidad marcaria.

El principio de especialidad hace referencia a que los signos distintivos registrados, conceden únicamente protección a los productos o servicios para los cuales ha sido registrado, o se encuentren vinculados y se genere un riesgo de confusión. Bajo este conocimiento es criterio de este Tribunal que para los productos mencionados dentro de la clase número 3 de la nomenclatura internacional, al estar relacionados y ser de la misma naturaleza no es posible concederle protección registral por medio

del principio invocado, por cuanto aún con la limitación efectuada los productos

siguen colisionando con los protegidos mediante el signo



De conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 14:06:33 horas del 30 de mayo de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/11/2023 03:38 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/11/2023 10:07 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/11/2023 03:33 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/11/2023 05:11 PM

Carlos Vargas Jimenez

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/11/2023 10:03 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26