



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0627-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “FENODOL”

FARMAMEDICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3596-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 096-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del veintidós de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **FARMAMEDICA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 2ª, calle 34-16, Zona 8, CP 01007, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FENODOL”**, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y*



sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes o improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:18:17 horas del 6 de mayo de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio **“FENOROL”**, en clase 05 internacional, bajo el registro número **209700**, propiedad de la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintitrés minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: I. RECHAZAR PARCIALMENTE** la inscripción de la marca **“FENODOL”** para proteger Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes o improntas dentales; **II. Continuar con el trámite de inscripción únicamente para proteger en clase 5, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, lo anterior si otro motivo no lo impide. [...]**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de agosto de 2014, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **FARMAMEDICA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión

de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**FENOROL**”, bajo el registro número **209700**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ALTIAN PHARMA S.A.**, inscrita el 23 de mayo de 2011, y vigente hasta el 23 de mayo de 2021, para proteger y distinguir: “*medicamento de uso humano, metabólico, productos farmacéuticos*” (Ver folios 34 y 35).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**FENOROL**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir productos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito



de expresión de agravios van dirigidos a señalar que limitó la lista de productos a proteger y distinguir de la siguiente manera: “*productos farmacéuticos de venta libre (ORC) y prescripción médica, a saber, analgésicos*”. Alega el principio de especialidad que permite la coexistencia de dos marcas a nivel registral por lo que en el caso concreto, la marca inscrita se encuentra limitada a medicamentos metabólicos y por otro lado la propuesta limitada a analgésicos, según se dijo, concluyéndose que el consumidor promedio no va a confundirse con las dos marcas, ya que la marca solicitada se limita a un medicamento de venta libre. Agrega finalmente sobre el consumidor experto, que indudablemente la especialidad que muestra la lista registrada establece una clara línea de diferenciación frente a cualquier otra existente en el mercado, que pueda tener una similitud gráfica o fonética, dando como resultado la inexistencia de un riesgo de confusión para el consumidor.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, 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 atenderse 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan



generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, 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.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA: “FENODOL”	MARCA INSCRITA: “FENOROL”
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes o improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.</i>	En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“medicamento de uso humano, metabólico, productos farmacéuticos”.</i>

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “FENODOL”, y



la inscrita, “**FENOROL**”, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, toda vez que la única diferencia es el cambio de una “R” por una “D”, diferencia que se pierde en el conjunto de las palabras. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambas es muy similar, la diferencia radica en que en la solicitada, la última sílaba se pronuncia “DOL” y en la inscrita “ROL”, es decir, la diferenciación la hace la letra “R” por una “D”, lo que tiende a perderse en el conjunto de las palabras, pronunciándose en lo demás, de forma idéntica.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado “[...] *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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos o servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada son de orden médico-farmacéutico, y los amparados por la marca inscrita son un metabólico y productos farmacéuticos en general, es decir abarca todos los productos farmacéuticos sin ningún límite. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), ya que debe privar el bien común en este caso la protección de la salud pública. Ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en este caso.

La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y



diferenciar los signos de los productos en controversia, como lo indica el apelante. Distinto es el caso para los productos relacionados con desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, ya que los mismos no están contemplados en la lista de la marca inscrita, y se comercializan por canales diferentes, a sectores también diversos, por lo que no se determina la posibilidad de un riesgo de confusión para esos productos y por ese motivo se aceptan.

Sobre el agravio del consumidor experto, el apelante solo menciona una jurisprudencia extranjera para demostrar su dicho. Sin embargo, se debe aclarar al apelante que el rechazo de algunos de los productos que protege el signo se da, por ser productos farmacéuticos en general, al igual que la inscrita. El otorgar una marca en esas condiciones podría ocasionar graves consecuencias en la salud de los consumidores. Igualmente no se ha demostrado que la marca inscrita tenga canales de distribución restringidos, ya que al ser para productos farmacéuticos en general, dichos canales son compartidos.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “FENOROL”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “FENODOL”, en la totalidad de los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMAMEDICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, la cual se confirma.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FARMAMEDICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y veintisiete segundos del treinta y uno de julio de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FENODOL**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional *para proteger productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes o improntas dentales; continuándose con el trámite de inscripción únicamente para proteger en clase 5 de la nomenclatura internacional, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*,. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33