



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0310-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TOSALIP” (5)

GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-12015)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1034-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada un vez, abogada, vecina de San José, Escazú, portadora de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de Guatemala, domiciliada en Boulevard Vista Hermosa 8-300 Zona 10, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, ocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de diciembre de dos mil once, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**TOSALIP**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, ocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de marzo de dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, treinta minutos, veinticuatro segundos del veintidós de marzo de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“TORSALID”**, bajo el registro número 54694 desde el 20 de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, vigente hasta el 20 de



noviembre de 2018, protege y distingue en clase 5 internacional, “un medicamento veterinario para el control de parásitos externos en animales domésticos”. (Ver folio 6).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**TOSALIP**”, por considerar que la misma no es susceptible de registro marcario, ello por derecho de terceros al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley demarcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios, argumenta que en primera instancia se excluye de la objeción la marca OXALIP por considerar que si existe suficiente diferencia fonética como para que el consumidor promedio no se vea confundido, por lo cual se excluye dicha marca del resto del análisis de fondo de la resolución, por lo que el estudio se realiza en contraposición con la marca TORSALID. Que el signo solicitado por mi mandante goza de distintividad necesaria para coexistir con la marca registrada. Que las marcas TOSALIP y TORSALID no guardan similitud fonética, gráfica, ni fonética como tampoco ideológica para no poder coexistir. Que la resolución argumenta sobre lo que se ha denominado “riesgo de confusión” dicho riesgo debe ser real, no basta con que dos signos compartan algunas semejanzas para establecer que existe un riesgo. Se ha demostrado que no existe similitud relevante entre TOSALIP y el signo de LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A. como para afirmar la presencia de un riesgo de confusión y consecuentemente negarle el registro. Que la resolución alude al principio de especialidad, mismo que aplica de manera errada, ya que si la marca TORDALID lo es para proteger “un medicamento veterinario para el control de parásitos externos en animales domésticos” su fin es proteger EXCLUSIVAMENTE ese producto veterinario para el control de parñasitos externos en animales domésticos. Entonces, resulta incoherente, que se le rechace el registro a su mandante cuando lo que busca es proteger “productos farmacéuticos” ESPECIAL Y

EXCLUSIVAMENTE. Que el producto que se comercializa bajo la marca TORSALID es de expendio en veterinarias, tiendas de animales y quizás algunos supermercados, los productos que se comercializan con la marca GLOBAL FARMA TOSALIP, se encontrarían en farmacias, donde quien entrega el producto es un farmacéutico. Que su representada difiere con el Registro por denegarle la solicitud de modificación a la marca TOSALIP, para que se llamara “GLOBAL FARMA TOSALIP” por considerar dicho cambio de carácter sustancial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea 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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, ambas son de tipo denominativas, donde la denominación del signo inscrito “**TORSALID**” está conformado por una palabra de ocho letras, y el distintivo solicitado “**TOSALIP**” se compone de un solo vocablo de siete letras, la inscrita contiene la letra “**R**”, y el signo solicitado tiene la letra “**S**”, siendo, que el distintivo pretendido termina con la letra “**P**” y la registrada con la letra “**D**”, no obstante, y a pesar de esas diferencias, las mismas no resultan relevantes, ya que el consumidor al tenerlas frente a sus ojos podría fácilmente confundirlas, ya que visualmente podrían confundirse.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que al ser la marca solicitada muy parecida, excepto las diferencias señaladas supra, existe la posibilidad que el consumidor se confunda al momento de escucharlas o pronunciarlas. Desde el punto de vista *ideológico*, tenemos que, los signos bajo estudio carecen de significado conceptual, por tratarse de



fantasía. En razón de la similitud gráfica y fonética, este Tribunal no comparte lo dicho por la representación de la sociedad recurrente cuando señala que “(...) *los signos en cuestión no guardan similitud fonética, ni gráfica (...)*”

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que podría provocar un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate. Aunado a dicha similitud, tenemos que, los productos que protege la marca inscrita en clase 5 de la Clasificación Internacional, a saber, ***“un medicamento veterinario para el control de parásitos externos en animales domésticos”***, y los que pretende distinguir el signo solicitado en la misma clase 5, ***“productos farmacéuticos”***, se encuentran amparados por la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente indicar, que requieren un examen más riguroso, a fin de evitar que los consumidores de esos productos incurran en confusión por la similitud existente entre las marcas que los designan, pues de generarse un error podría tener consecuencias graves en la salud de los seres vivos (seres humanos y de los animales).

Por consiguiente, al proteger ambos signos productos en la clase 5, su análisis debe ser estricto a fin de evitar cualquier riesgo de confusión que podría causar un daño en la salud de las personas y animales, ya que al ser las marcas cotejadas semejantes, es muy posible que los consumidores puedan confundirse, dado que los distintivos aludidos amparan productos farmacéuticos. Respecto, a este tema, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, ha expresado en su resolución N° 271-2004 de las 9: 35 horas del 12 de agosto del 2004, que: *“Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado”*. Por lo que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar*

a la probabilidad de confusión”.

Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediató de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones extrínsecas.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que, no es factible de inscripción el signo solicitado ya que no posee fuerza distintiva respecto a la marca inscrita, y de permitirse su registración se estaría atentando contra el interés del titular de la marca registrada, sea, la empresa **LABORATORIOS QUIMICOS INDUSTRIALES SOCIEDADA ANÓNIMA** y el de los consumidores, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, ocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**TOSALIP**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y nueve minutos, ocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“TOSALIP”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.