

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1064- TRA-PI

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

ALTIAN PHARMA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4795-2008)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 109-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas quince minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Fabián Alonso Mora Calderón, mayor, soltero, abogado, vecino de Heredia titular de la cédula de identidad número uno once setenta setecientos dieciocho, apoderado especial de **ALTIAN PHARMA S.A**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta minutos cuarenta y ocho segundos del seis de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de mayo de dos mil ocho, por el licenciado Fabián Alonso Mora Calderón, apoderado de la compañía **ALTIAN PHARMA** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 18 calle 15-38, Zona 7, Colonia San Ignacio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MELAGYN**”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “Producto farmacéutico Ginecológico de uso humano.

SEGUNDO. Una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de enero de dos mil nueve el Licenciado Carlos Roberto

López León, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad uno- setecientos ochenta y ocho seiscientos veintiuno, en representación de la empresa **MENARINI INUSTRIE FAMACEUTICHE RIUNITE S.R.L** presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio antes indicada.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas treinta minutos cuarenta y ocho segundos del seis de agosto de dos mil nueve, resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **MENARINI INUSTRIE FAMACEUTICHE RIUNITE S.R.L**, contra la solicitud de inscripción de la marca **MELAGYN** en clase 05 internacional...*”.

CUARTO. Que el apoderado de la compañía **MENARINI INUSTRIE FAMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta minutos cuarenta y ocho segundos del seis de agosto de dos mil nueve.

QUINTO. 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **MENARINI INUSTRIE FAMACEUTICHE RIUNITE S.R.L**: 1) **MENALGIL** bajo el

registro número 62789, para proteger en clase 05, Productos anti-neuríticos y antiinflamatorios (Ver folios 77 al 78 del expediente administrativo venido en alzada)

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El licenciado Fabián Alonso Mora Calderón, apoderado especial de la compañía **ALTIAN PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA** al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que no lleva razón el Registro al afirmar que existe un riesgo inminente de confusión entre los dos signos denominativos “**MELAGYN** y **MENAGIL**” y que a través de un simple cotejo fonético de ambos términos, nunca se podría afirmar de forma contundente que dichos vocablos sean de tal identidad que hagan inducir al público consumidor a error o confusión. Que analizados ambos signos se nota que la denominación de los mismos no es tan similar o idéntica como lo pretende hacer ver el Registro y por el contrario se concluye, que existen elementos distintivos suficientes que diferencian las marcas en discusión.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la oposición de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **MENARINI INDUSTRIE FAMACEUTICHE RIUNITE S.RL**, por haber considerado “(...)que desde el punto de vista gráfico, existe similitud en 5 letras de 7 letras que componen la marca solicitada, la primera sílaba de ambas palabras es idéntica y en las siguientes sílabas se tiene en común las letras A y L en la segunda y la letra G en la tercera. Esto significa que al observar las marcas se puede caer en error pues su grafía es similar y puede inducir a errores sobre el producto que se está adquiriendo. Fonéticamente, vemos que al tener tantas letras similares las marcas en conflicto, su sonido al momento de la pronunciación es sumamente parecido, de manera que el oído del consumidor no pueda fácilmente distinguir las, importante además anotar que las



sílabas, por su contenido gramatical, son difíciles de pronunciar, esto significa que puede crearse aún más similitud, si se escuchan de forma rápida y natural. Estas semejanzas son importantes ya que tratándose de productos farmacéuticos, el análisis que se realiza debe ser más riguroso por tratarse de productos de consumo humano, por lo que estas semejanzas son particularmente riesgosas de producir confusión en el consumidor sobre el tipo de medicamento que debe adquirir en un establecimiento farmacéutico.(...) Como podemos

Observar, existen suficientes semejanzas gráficas y fonéticas entre las marcas en conflicto como para determinar que puede el consumidor caer en error de creer que se trata de una misma marca o marca relacionadas entre sí, dadas las similitudes sobre todo en la fonética de la marca solicitada, por lo que no puede permitirse la coexistencia marcaria, ya que se puede perjudicar la salud pública, al caer el consumidor en error sobre el producto que está adquiriendo, por lo que debe denegarse el registro de la marca solicitada “MELAGYN...”

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve 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.

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.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**MELAGIN**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “**MENALGIL**”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 77 al 78), son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional y siendo que se trata de productos farmacéuticos, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en la salud pública por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

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 el apoderado especial de la compañía **ALTIAN PHARMA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta minutos cuarenta y ocho segundos del seis de agosto de dos mil nueve, la que en este acto 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo 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 considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **ALTIAN PHARMA S.A**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta minutos cuarenta y ocho segundos del seis de agosto de dos mil nueve, la que en este acto 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

.