

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-00306- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PLENOVIT PLB”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7243-2003

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 132-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea, mayor, casada abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintiocho minutos seis segundos del dieciséis de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de octubre de dos mil diez, por la Licenciada Marielos Meléndez Hernández, apoderada especial de la compañía **PANALAB SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, que en la actualidad se denomina **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “PLENOVIT PLB” en clase 05, para proteger y distinguir “productos farmacéuticos para uso humano “

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C Y F.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas veintiocho minutos seis segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, resolvió “...***se declara con lugar la oposición*** interpuesta por el señor **JORGE TRISTÁN TRELLES**, apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C y F** contra la solicitud de inscripción de la marca “**PLENOVIT PLB**” en clase 05 Internacional; (...) ***la cual se deniega***”

TERCERO. Que la Licenciada María de la Cruz Villanea, apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veintiocho minutos seis segundos del dieciséis de marzo de dos mil once.

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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca: **PLENOVIT** bajo el registro número 155646, titular **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C y F** para proteger en clases 5 internacional: “Productos farmacéuticos utilizados como complementos alimenticios“. (Ver a folios 90 a 91 del expediente administrativo)

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. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada María de la Cruz Villanea, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente:

“(...) en tiempo y forma presento Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, sobre

la resolución de las nueve horas veintiocho minutos del 16 de marzo de 2011. Los argumentos del caso los presentaré cuando el tribunal nos otorgue audiencia.”

y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 138) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando, declaró con lugar la oposición formulada por la compañía **LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C y F** en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PLENOVIT PLB**”, por haber considerado que resulta innecesario realizar el cotejo marcario, en virtud de que el Tribunal Registral Administrativo mediante el voto N° 29-2010 de las nueve horas con cuenta y cinco minutos del once de enero de dos mil diez, resolvió la controversia entre la marca solicitada y la del oponente, y que se observa que la marca solicitada contiene el término “PLENOVIT”, que aunque tiene las letras PLB, al igual que la resuelta “AO” que esos elementos no le otorgan distintividad, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial mantiene la línea del Tribunal Registral Administrativo, por lo que se debe acoger la oposición interpuesta y se deniega la solicitud de inscripción presentada.

En efecto este Tribunal comparte la resolución recurrida venida en alzada, por lo que considera que el cotejo marcario resulta innecesario, toda vez que según consta en el voto emitido por este Tribunal número 29-2010 ya señalado, al resolver la solicitud de nulidad del registro de la marca denominada “**PLENOVIT AO**”, en clase 5, a nombre de la empresa **PANALAB S.A.** y luego traspasada a la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION** señaló en lo que interesa lo siguiente “(...)Concluye este Tribunal que

entre el signo usado con anterioridad “PLENOVIT” y cuyo renombre y notoriedad se ha demostrado en la República de Argentina, y la marca inscrita “PLENOVIT AO” se presenta casi una identidad en el ámbito denominativo, situación que elude todo estudio de similitud, ya que resulta perceptible a simple vista el error en que puede incurrir el consumidor de dicho servicio. Respecto de la confusión directa Jorge Otamendi señala que tal circunstancia se da “...la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión...”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo- Perrot, págs. 171). Al tenerse la marca oponente como notoria si procede cancelarse la marca inscrita por lo que no se entra a conocer el alegato de competencia desleal que invoca el apelante en los extremos que se solicita y por no ser esta materia competencia del Tribunal Registral Administrativo.

CUARTO. 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 licenciada María de la Cruz Villanea, apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintiocho minutos seis segundos del dieciséis de marzo de dos mil once y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo 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 licenciada María de la Cruz Villanea, apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintiocho minutos seis segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, la cual se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PLENOVIT PLB”. 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 Suárez Baltodano

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.