

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0117- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITAL FUERTE (DISEÑO)”

Farmamédica S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6116-2005)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 946-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del trece de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos trescientos noventa, Apoderado especial de la empresa **FARMAMEDICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta y dos minutos cinco segundos del veintisiete de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de agosto de dos mil cinco, por el señor Edgar Zurcher Gurdíán, apoderado de la compañía **FARMAMEDICA S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Guatemala y domiciliada en 2, Calle 34-16, Zona 7 CP 01007 , solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VITAL FUERTE**”, en clase 05, para proteger y distinguir “Preparaciones medicinales y farmacéuticas de vitaminas y minerales para niños”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el señor Omar Acuña Vargas, Apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS ANCLA S.A.** El Registro de la

Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas cincuenta y dos minutos, cinco segundos del veintisiete de noviembre de dos mil ocho, resolvió “...Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **LABORATORIOS ANCLA, S.A** contra la solicitud de inscripción de la marca “**VITAL FUERTE (DISEÑO)**”, en clase 05, internacional, presentada por **FARMAMEDICA S.A** la cual se deniega...”, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. Que el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado de la compañía **FARMAMEDICA S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada a las siete horas cincuenta y dos minutos, cinco segundos del veintisiete de noviembre de dos mil ocho, visible a folios 98 a 100 del expediente.

CUARTO. 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 el Juez Luis Jiménez Sancho,y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1) VITAL FORTE ANCLA bajo el registro número 96551, para proteger en clase 05, reconstituyentes y vitaminas para uso humano. (Ver a folios 67 a 68 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. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.

En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada por la compañía **LABORATORIOS ANCLA S.A.** en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VITAL FUERTE**”, en clase 05, para proteger y distinguir Preparaciones farmacéuticas de Uso Humano, por haber considerado que no se puede permitir la coexistencia registral del signo propuesto y el ya inscrito, pues cabe la posibilidad de que el consumidor promedio caiga en confusión respecto al producto que pretende consumir, y tratándose de productos de la clase 5 de la clasificación internacional, dicha protección debe ser aún más rigurosa que para otros productos. Desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto “**VITAL FUERTE**” y “**VITAL FORTE ANCLA**”, tienen muchos elementos en común, como por ejemplo las palabras vital y fuerte-forte, lo que hace que exista mucha similitud, el hecho de que la marca inscrita cuente con el término “ancla” no es suficiente para distinguir ambos signos, el público los percibe de la misma forma, no se detiene a valorar los detalles y que en este punto las diferencias son mínimas, por lo que, a simple golpe de vista, ambas marcas son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los productos son idénticos como en el caso bajo examen donde las marcas distinguen “vitaminas, por tratarse de productos que se comercializan en los mismos lugares.

Por tanto, consideró el Registro al realizar el cotejo entre la marca solicitada ““**VITAL FUERTE**”, en clase 05 del Nomenclátor Internacional y la marca inscrita propiedad de la empresa oponente “**VITAL FORTE ANCLA**” que contienen la denominación “**VITAL**”, en clase 05 del Nomenclátor citado, lo siguiente: ”...*Así las cosas, al ser mayores las semejanzas que las diferencias entre ambos, el riesgo de confusión se eleva en el caso concreto de los signos en conflicto. Sumado a lo anterior, fonéticamente la similitud es muy marcada, pues la*

pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia en la acentuación de ambos signos pues la diferencia gramatical es mínima, la marca solicitada absorbe a la marca registrada...”

En sentido contrario, en su escrito de apelación el representante de la Compañía **FARMAMEDICA S.A.**, alegó que la marca solicitada tiene elementos que la hacen distintiva, novedosa y original, siendo que está formada por las palabras “vital” y “fuerte” posicionadas de forma caprichosa, una encima de la otra, con letra estilizada y dos que la enmarcan y que por ese motivo los elementos distintivos no se limitan a la existencia de la palabras **VITAL** y **FUERTE**, términos que según el Registro de la Propiedad Intelectual, impiden el registro de la marca por tener similitud con la marca registrada **VITAL FORTE ANCLA**, sino que se debe analizar el signo en conjunto y que dicho estudio debe realizarse incluyendo el diseño, que al final es el elemento más distintivo y preponderante de la marca solicitada.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido 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).*

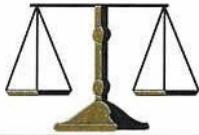
Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público 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.

“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.
- 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.

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 competitadora. 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.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “**VITAL FUERTE**” que es una marca **denominativa**, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, “**VITAL FORTE ANCLA**”, que también es **denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 67 al 68), tal y como se puede apreciar, la marca solicitada tienen muchos elementos en común, como por ejemplo las palabras vital y fuerte-forte, lo que hace que exista mucha similitud gráfica e ideológica, el hecho de que la marca inscrita cuente con el término “ancla” no es suficiente para distinguir ambos signos, el público los percibe de la misma forma, no se detiene a valorar los detalles y que en este punto las diferencias son mínimas, por lo que, a simple golpe de vista, ambas marcas son muy similares lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los productos son idénticos como en el caso bajo examen donde las marcas distinguen “vitaminas”, por tratarse de productos que se comercializan en los mismos lugares.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo,

por cuanto:

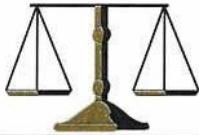
“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de esta marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
VITAL FORTE ANCLA	VITAL FUERTE

Por lo anterior, tenemos, que entre la marca “VITAL FUERTE” solicitada y la marca “VITAL FORTE ANCLA”, inscrita, **es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación**, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de

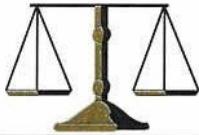


ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: “(...)*...Sumado a lo anterior, fonéticamente la similitud es muy marcada, pues la pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia en la acentuación de ambos signos pues la diferencia gramatical es mínima, la marca solicitada absorbe a la marca registrada...*”

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

SEXTO. 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 empresa **FARMAMEDICA** y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

SETIMO. 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 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, Apoderado especial de la empresa **FARMAMEDICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cincuenta y dos minutos, cinco segundos del veintisiete de noviembre de dos mil ocho, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.