

**Expediente N°: 2007-0022-TRA-PI**

**Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio Oralsone**

**Carlos Mariano Arrea Anderson, Apoderado de Gramon de Paraguay S.A.C.I.F.I.A.,  
Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 7119-2005)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 198-2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil siete.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Carlos Mariano Arrea Anderson**, mayor, casado una vez, abogado y notario, con cédula de identidad número 1-537-951, en su condición de **Apoderado de Gramon de Paraguay S.A.C.I.F.I.A.**; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas cuarenta y seis minutos del día veinte de abril de dos mil cinco.

### **RESULTANDO:**

**I-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2005, el señor **Carlos Mariano Arrea Anderson**, en su condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ORALSONE**”, en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “**Productos farmacéuticos**”.

**II-** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas cuarenta y seis minutos del día veinte de abril de dos mil cinco, dispuso en lo conducente: “**...POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, vigente desde el 9 de mayo del 2000 y su Reglamento No30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002 (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**III-** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de agosto de 2006, el señor **Arrea Anderson**, en su condición dicha, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**IV-** Que el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, mediante resolución dictada a las 8:54:01 horas del 30 de agosto de 2006, rechazó el recurso de revocatoria y admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las 9:30 horas del 27 de marzo de 2007, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta, por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día 25 de abril de 2007 (folio 62).

**V-** 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 del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y**

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada; se tiene por acreditado ante este Tribunal los siguientes hechos: **a)** Que a nombre de la sociedad Laboratorios Bussié Sociedad Anónima, existe inscrita la marca de fábrica “**ORAZOLE**”, en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger un producto antiulceroso péptico, vigente desde el 31 de Agosto de 1990 hasta el 31 de octubre del año 2010 (folio 58).

**SEGUNDO:** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada; se tiene por acreditado ante este Tribunal como único hecho con tal categoría el siguiente: **a)** Que la marca “**ORALSONE**” sea una marca notoria y reconocida por los consumidores para el tratamiento de aftas y llagas, pues no hay prueba documental que acredite tal condición.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. 1.- Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante.** Por medio de la resolución apelada, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial considera que no puede otorgar la marca solicitada “**Oralzone**” para la clase 5 de la clasificación internacional, para proteger: “Productos farmacéuticos”; dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, con la marca de fábrica inscrita “**ORAZOLE**”, en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger un producto antiulceroso péptico, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial consideró lo siguiente:

“... En el caso que nos ocupa las semejanzas son más notorias que las diferencias, según el resultado del examen integral de la solicitada se determinó que ambas marcas se componen de las mismas letras y tienen la misma posición en ambos vocablos, sus sílabas son coincidentes y poseen idéntica acentuación. Que el único elemento diferenciador es a letra “S” que está en el lugar de la “Z” en el caso de la marca inscrita, es decir que se diferencia por una letra, resultando gráfica y fonéticamente muy parecidas. Por consiguiente la marca no muestra elementos diferenciadores que permitan individualizarla y se traduce en materia marcaria como falta de distintividad en un signo...”

Por su parte el recurrente en su expresión de agravios alega literalmente lo siguiente en lo que interesa:

“... La marca ORALSONE es una marca notoria y reconocida por sus consumidores para el tratamiento de las aftas y llagas. (...)  
Existe una clara diferencia entre un producto antiulceroso y uno contra llagas y aftas. A simple apariencia y aún para consumidores no conocedores, es claro que unas pastillas o jarabe para úlceras estomacales, no tiene similitud alguna, visual o material, con un spray o crema para la boca. Por lo tanto, no se puede aceptar que el uso de la marca pueda causar confusión, y el regente farmacéutico ha de conocer la diferencia...”

Además, agrega el apelante como nuevo agravio presentado ante esta instancia, sin que se halla

conocido en primera instancia, lo siguiente:

“...Si este Tribunal llegare a considerar que la marca de mi representada podría llegar a violentar de alguna forma los productos de la marca ORAZOLE, solicito se aplique análogamente lo dispuesto en el artículo 37, el cual establece que “...*Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca...*”. Por lo tanto, bajo este supuesto, Gramón estaría impedido de registrar productos antiulcerosos pépticos y estaría limitado a productos contra llagas y aftas...”

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos; escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a dicha Ley, Decreto 30233-J de 20 febrero de 2002; por lo cual se debe verificar que la **coexistencia de ambos signos** en el mercado sean susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representen un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

“...Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor...” (Lo resaltado no es del original)

Visto el contenido este artículo 8 de la Ley de Marcas, debe tenerse en cuenta lo observado por el artículo 24 inciso e) del Reglamento de cita que determina lo siguiente en lo que interesa:

“...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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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;...**” (lo resaltado no es del original)

Se puede advertir de los artículos transcritos, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos –que aunque no taxativos- representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e **intereses legítimos de los consumidores**...” (Artículo primero de la Ley de Marcas, lo resaltado no es del original)

Es así como en muchos casos, no es suficiente parámetro que el signo solicitado tenga una evidente similitud gráfica y fonética con otro signo ya inscrito; sino que los parámetros de verificación de las similitudes tanto gráficas, fonéticas e ideológicas entre signos, **deben ser también valorados dentro del mercado donde se harán valer como marca**.

En este caso concreto, estamos en presencia de productos de la clase 5 de la clasificación

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

internacional, concretamente productos farmacéuticos, donde debe existir una calificación aún más restrictiva y acuciosa respecto de las situaciones de cotejos marcarios, pues está de por medio la salud pública como un bien jurídico que debe ser protegido de una manera mas vigorosa, siendo esta una posición que ha asumido este Tribunal a través de diferentes fallos emitidos en el mismo sentido.

Considera este Tribunal, tal y como lo ha establecido el órgano a quo, que los signos aquí cotejados presentan un grado de similitud el cual puede llegar a causar confusión en el mercado en perjuicio de los consumidores, si ambos signos llegaren a coexistir.

La marca solicitada “**ORALSONE**” (Clase 5): solicita para proteger “Productos farmacéuticos”; por otro lado en el caso de la marca inscrita “**ORAZONE**” (Clase 5): que protege “un producto antiulceroso péptico”.

Ambos signos deben ser analizados tomando en cuenta lo indicado el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Decreto N° 30233-J en sus incisos c) y d) ya transcritos; es así como podemos advertir de los signos confrontados, semejanzas de tipo gráfico y fonético. A nivel gráfico existen únicamente dos letras que los diferencian: la “L” y por otro lados la sustitución de la “S” por la “Z”. A nivel fonético la semejanza es aún mayor, dado que en nuestro país la forma de pronunciar el idioma español no hace diferencias en el sonido de la letra “S” y la “Z”; en el mismo sentido ambos signos contienen no solo las mismas vocales, sino que se encuentran ubicadas en la misma secuencia u orden, es decir: “O”-“A”-“O”-“E”, lo cual produce al oído una confusión mayor entre ambas palabras, agravado lo anterior dada la idéntica acentuación en ambos signos.

Por otro lado, al tratarse de productos farmacéuticos de clase 5 internacional, es definitivo que tienen los mismo canales de distribución y puestos de venta, independientemente de que -como lo solicita el recurrente-, puedan coexistir por tratarse de productos farmacéuticos diferentes, siendo tal supuesto precisamente uno de los peligros que deben tutelarse de forma especial, para evitar que surja **la posibilidad** de que un consumidor compre un producto farmacéutico creyendo que es el que requiere, siendo que en realidad es otro distinto, sea porque en la farmacia se confundieron al expedirlo, o porque el mismo lo pidió equivocadamente como consecuencia de la similitud antes descrita. Nótese además, que las diferencias farmacéuticas de los productos (como

parámetro de diferenciación) es una situación que supera la acuciosidad y el conocimiento de un **consumidor promedio**; siendo que no puede este Tribunal permitir tal coexistencia de signos relacionados con productos farmacéuticos **atenidos a la existencia de regentes** que idealmente despacharán las recetas, situación que -conforme a la realidad- no siempre será la regla, dejando en peligro la salud de los consumidores en contra de lo tutelado por el artículo primero de la Ley de Marcas antes citado; no siendo por tanto aplicable al caso lo indicado por el artículo 37 de la Ley de Marcas, en la forma que lo solicita el recurrente.

Por Ultimo, respecto de la notoriedad alegada; este tribunal considera que **el apelante no demuestra tal notoriedad**, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas, no bastando un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar lo ya resuelto por este Tribunal en el Voto 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, que en lo conducente dice:

“...La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, *“Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”* (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133**). En igual sentido se dice, que *“La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado”* (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**).

(...)

Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de

exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...”

Respecto de la solicitud de aplicar analógicamente el artículo 37 de la Ley de Marcas, este Tribunal debe rechazar tal solicitud, dado no solo la improcedencia desde el punto de vista de la integración e interpretación normativa, dado que el otorgamiento parcial de una marca para la protección de algunos de los productos solicitados, se regula expresamente en el artículo 18 de la Ley de Marcas. No obstante en el presente caso, se justifica una negación total de la marca dada la puesto que por las razones antes dichas, la coexistencia de la ambos signos cotejados si serían susceptibles de causar confusión.

**CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con fundamento en las consideraciones anteriores, doctrina, jurisprudencia y legislación citada; es criterio de este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Mariano Arrea Anderson**, en su condición dicha; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas cuarenta y seis minutos del día veinte de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. Agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO:***

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Mariano Arrea Anderson**, en su condición dicha, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Industrial de las siete horas cuarenta y seis minutos del día veinte de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se tiene 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

**Descriptor:**

- Marca inadmisibile por derechos de terceros
- Marcas notoriamente conocidas. Inscripci3n de marca