



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2008-0013-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca BRONQUISEDAN

Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7123-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 218-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Mariano Arrea Anderson, titular de la cédula de identidad número unoquinientos treinta y siete-novecientos cincuenta y uno, en su condición de apoderado especial de la empresa Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A., organizada y existente bajo las leyes de Paraguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dos minutos, veintinueve segundos, del ocho de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado Carlos Mariano Arrea Anderson, representando a Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio

BRONQUISEDAN

en clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos.



SEGUNDO. Que a las diez horas, dos minutos, veintinueve segundos, del ocho de agosto de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintidós de agosto de dos mil siete, Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A. apeló la resolución final indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Bajo el registro N° 133691 se encuentra inscrita la marca de comercio **BRONQUISAN** a nombre de la empresa El Mana Productos Naturales S.A., para distinguir productos naturales de uso farmacéutico en clase 05 de la nomenclatura internacional (ver folio 73).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De interés para la presente resolución, no se probó:

- 1- Que la marca BRONQUISEDAN tenga el carácter de notoria en algún país parte del Convenio de la Unión de París.
- 2- Que la marca BRONQUISEDAN se encuentre inscrita en Paraguay.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo a la solicitud argumentando similitud entre el signo solicitado BRONQUISEDAN y el inscrito BRONQUISAN lo cual, aunado a la similitud entre los productos a distinguir, provoca la posibilidad de confusión en el público consumidor. Por su parte el apelante argumentó que su marca es notoria, que el Convenio de Paris establece que la marca regularmente inscrita en el país de origen. será inscrita tal cual es y que su marca está inscrita en muchos países, y que tienen distintos prefijos.

CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA. Alega el apelante la notoriedad de la marca de su representada. Sin embargo, la única prueba aportada para tratar de probar el punto consiste en copias simples del registro de la marca BRONQUISEDAN en la República Argentina. Del sólo dicho de la parte no se puede válidamente derivar el carácter de notoria de una marca, para esto quien alega la notoriedad debe de aportar prueba idónea en dicho sentido: los artículos 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 de su Reglamento, y 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta reunión de la Asamblea de los Estados miembros de la OMPI, de septiembre de 1999 e introducida a nuestro ordenamiento jurídico por reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos según Ley N° 8632, brindan parámetros sobre cuales se clarifican los aspectos a probar para poder declarar que una marca es notoria en un país miembro de la Unión de Paris, y por ende, merecedora de una especial protección en Costa Rica según el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que el alegato en tal sentido ha de ser rechazado.

QUINTO. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO TELLE QUELLE CONTENIDO EN EL CONVENIO DE PARIS. En el párrafo 12 de la apelación, se hace alusión al principio de



registro “tal cual es” contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Su texto indica:

“Artículo 6 quinquies. Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es")

A.

1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada



contraria al orden público por el solo hecho de que no está conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.

C.

1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D.

Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

E.

Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

F.

Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.”

Así, vemos como la solicitud planteada en Costa Rica estaría intrínsecamente unida al registro en el país de origen de la marca, en este caso Paraguay, y la existencia y condiciones de dicho registro no se comprobaron en el presente asunto. Además, como se colige claramente de lo indicado en el numeral B 1., una excepción para la aplicación de la protección **telle quelle** es la de la posible afectación a derechos de terceros, el cual es el presente caso.



SEXTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

| MARCA INSCRITA | MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR |
|---|-----------------------------------|
| BRONQUISAN | BRONQUISEDAN |
| Productos | Productos |
| Clase 05: productos naturales de uso farmacéutico | Clase 05: productos farmacéuticos |

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que en el orden gráfico, ambos signos son del tipo denominativo, compuestos por una sola palabra, el inscrito contiene diez letras y la solicitada doce. En dichas letras, existe coincidencia en identidad y colocación de diez de ellas, sean BRONQUIS/AN y BRONQUIS _ _ AN, por lo que se puede afirmar que entre ambos signos hay un alto grado de similitud en el nivel gráfico.

La similitud continúa en el nivel fonético. La pronunciación de ambas palabras es bastante similar, por compartir el mismo sonido en sus dos primeras sílabas y terminar ambas en el sonido “an”. Así, el consumidor que escuche decir ambas palabras, puede llegar a caer en confusión sobre el producto que pretende consumir.

En el nivel ideológico, se tiene que, a pesar de que ambos signos apuntan a una generalidad de productos, sea en la marca inscrita productos naturales de uso farmacéutico y en la solicitada productos farmacéuticos, ambas comparten la raíz “bronqui”, referida a los bronquios, de donde se derivan palabras como bronquitis y bronquiolo, por lo que, en la mente del consumidor, ante



ambos signos se presentará la idea de estar el producto distinguido dirigido a atacar afecciones de las vías bronquiales. Por lo que en este nivel también se encuentra un alto grado de similitud.

Establecida la similitud en los niveles gráfico, fonético e ideológico, tenemos que, aún y cuando a los productos se les diferencia por ser unos de corte natural y los otros no, ambos son productos de tipo farmacéutico, y nada obsta para que sean distribuidos en los mismos puntos de venta, ya que su común denominador se encuentra en ser medicamentos para consumo humano. Y por el mismo hecho de ser los involucrados productos farmacéuticos, es que se debe tener un criterio más estricto en cuanto a permitir el registro de una marca confundible con una ya registrada, puesto que el acto de consumo involucra un cuidado de la salud, y la confusión en estos casos puede resultar en un daño o un resultado no deseado para una persona que busca mejorar de un padecimiento.

SÉTIMO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Ante la similitud en lo gráfico, en lo fonético y lo ideológico, aunado a la similitud de los productos a distinguir, es que encuentra este Tribunal que las marcas cotejadas no pueden coexistir registralmente y que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dos minutos, veintinueve segundos, del ocho de agosto de dos mil siete, la que se confirma.

OCTAVO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Carlos Mariano Arrea Anderson representando a Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A.



contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dos minutos, veintinueve segundos, del ocho de agosto de dos mil siete, la cual 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. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNE: 00:41:06

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNE: 00:41:36