



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0927-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “ANTIACID BMA” (05)

**GRAMON PARAGUAY S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-5536)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 319 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas con cinco minutos del ocho de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Claudio Quiros Lara**, mayor de edad, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno- trescientos ochenta y nueve- quinientos setenta y dos, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **GRAMON PARAGUAY S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, organizada y existente bajo las leyes de Paraguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con veintinueve minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 13 de Junio de 2012, el Licenciado **Claudio Quiros Lara**, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ANTIACID BMA**” para proteger y distinguir: Productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con



veintinueve minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce, el citado Registro dispuso: “**POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

III. Que la sociedad **GRAMON PARAGUAY S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Setiembre de 2012, interpuso recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo “**ANTACID**”, bajo el número de registro 183494, desde el 18 de Diciembre de 2008 y vigente hasta el 18 de Diciembre de 2018, para proteger y distinguir: Medicinas y preparaciones farmacéuticas, especialmente un antiulceroso de uso humano, en clase 5 de la clasificación internacional de Niza. (Ver folios 20 y 21)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**ANTIACID BMA**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **ANTACID**, por cuanto ambas protegen productos relacionados, vinculados entre sí, comprobándose que hay similitud entre ambas, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Además por tratarse de marcas que protegen productos relacionados con la salud pública, la calificación debe ser más rigurosa.

Por su parte, el apelante argumentó que está en desacuerdo con la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial, e indica que el término del signo inscrito **ANTACID** y por la cual se rechaza la propuesta, es genérico y descriptivo en relación con productos farmacéuticos, al significar antiácidos, por lo que carece de distintividad, no es susceptible de apropiación exclusiva respecto a dichos productos y no debe ser tomado en consideración en el cotejo marcario, siendo que el análisis comparativo entre éstas debe hacerse con énfasis en los demás elementos.

Continua diciendo el apelante, que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, al ser la marca solicitada “**ANTIACID BMA**” un signo denominativo compuesto por dos palabras, mientras que la marca **ANTACID** es una marca denominativa simple, y al analizarla globalmente con “**ANTIACID BMA**”, es suficientemente distintiva para diferenciar los productos que protege y el origen de éstos, sin que exista riesgo de confusión entre ambas. Por último, alude a la ausencia del riesgo de confusión y de asociación empresarial y menciona que la marca solicitada, es suficientemente distintiva para diferenciar los productos que protege y el origen de éstos, de los productos protegidos con la marca **ANTACID**, dichos signos protegen productos farmacéuticos, los que se venden y distribuyen en farmacias, siendo que para adquirirlos por lo general se requiere de una receta médica, por lo que no existe posibilidad de riesgo de confusión ni de asociación para el público consumidor al momento de adquirir los productos que dichos signos distinguen, y se apoya en jurisprudencia de este Tribunal.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario.

En referencia a este examen, se señala que: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.*” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar



un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada “**ANTIACID BMA**” y la marca inscrita **ANTACID**, ambas en clase 5 de la nomenclatura internacional, son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

En este sentido merece señalarse que si bien cuando se trata de determinar la similitud de marcas es importante compararlas en su conjunto, se ha señalado que *“Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividir las, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares.”* ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Derechos dimanantes del registro de la marca. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6, p. 58, 2 de julio de 2004.

Conforme lo anterior, examinadas en su conjunto ambas marcas son denominativas, puesto que no presentan diseños ni grafías especiales, y ambas muestran entre sí una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, siendo mínima la diferencia del signo solicitado con el inscrito. Fonética, ya que en su pronunciación y por ende en su audición los signos son también semejantes, pues las pequeñas diferencias no provocan una variación fonética significativa, lo que le resta distintividad al término solicitado.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues se protegen y pretende proteger productos de una misma naturaleza, entre otros, preparaciones o productos farmacéuticos, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos y anaqueles, con lo cual se aumenta la



probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto marcado con el signo inscrito.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, carece de la distintividad requerida respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**ANTIACID BMA**”, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Claudio Quiros Lara**, en representación de la sociedad **GRAMON PARAGUAY S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con veintinueve minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada



“ANTIACID BMA”. 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.**

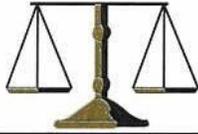
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.