

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0926-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “DINAMIL”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5540-2012)**

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

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 0423-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintidós de abril de dos mil trece.**

***Recurso de apelación*** interpuesto por el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-537-951, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRAMON PARAGUAY S.A, COMERCIAL INDUSTRIAL, FARMACEUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y nueve minutos con seis segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de junio de 2012, el Licenciado **Claudio Quiros Lara**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRAMON PARAGUAY S.A, COMERCIAL INDUSTRIAL, FARMACEUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “DINAMIL”, para proteger y distinguir: **“Productos**

*farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales.”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y nueve minutos con seis segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, resolvió: “(....) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 05. (....)*”

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de septiembre de 2012, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

**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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 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 tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio:** “DINAFIL”, registro número **209079**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **GENFAR S.A**, inscrita desde el 02 de mayo de 2011 con una vigencia hasta el 02/05/2021. (v.f 10)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado “DINAMIL”, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “DINAFIL”, por cuanto ambas protegen productos relacionados y vinculados a la clase 05 internacional, y en razón de ello se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir la distintividad necesaria que permita identificarlas e individualizarlas en el mercado, siendo en ese sentido inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el mercado, se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 04 de septiembre de 2012, no expresó agravios dentro de la interposición como en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las nueve horas, doce minutos con treinta y nueve segundos del diez de septiembre de dos mil doce.

**CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, 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 al **ad quem**, 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.**

No obstante, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de servicio solicitada “**DINAMIL**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “***Productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales.***” Ya que como fue analizado, no solo se pretende la protección para los mismos tipos de productos, sino que además bajo una denominación similar a la inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor medio las identifique como si fuese la misma, y en razón de ello no podría obtener protección registral.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 8 inciso a) aplicado por el Registro, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se

pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esa premisa, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, como la devenida en el presente caso, dado que tal y como se desprende de las marcas contrapuestas **“DINAMIL”** y **“DINAFIL”** ambas de la **clase 05** internacional, su única diferencia radica en la letra **M** que incorpora la denominación solicitada, con respecto a la letra **F** que contiene el signo inscrito, lo cual evidentemente no le proporciona al signo la actitud distintiva necesaria, la cual pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores, quienes podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, y en razón de ello transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DINAMIL”**, en **clase 05** de la Nomenclatura Internacional de Niza, presentada por la compañía GRAMON PARAGUAY S.A, COMERCIAL INDUSTRIAL, FARMACEUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, lo procedente es declarar sin lugar el recurso interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y nueve minutos con seis segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, apoderado especial de la empresa **GRAMON PARAGUAY S.A, COMERCIAL INDUSTRIAL, FARMACEUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y nueve minutos con seis segundos del veintiocho de agosto de dos mil doce, la cual se confirma para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DINAMIL”** en **clase 05** internacional. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez.*