



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1041-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “RESTROL”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5541-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 484-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0537-0951, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRAMON PARAGUAY S.A., COMERCIAL, INDUSTRIAL, FARMACÉUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, organizada y existente bajo las leyes de Paraguay, domiciliada en Avenida Defensores del Chaco No. 2527, Ciudad Villa Elisa, República de Paraguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y seis minutos y cincuenta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2012, el Licenciado **Claudio Quirós Lara**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0389-0572, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RESTROL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, 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 mediante resolución dictada a las 11:26:20 horas del 15 de junio de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**RESTORE**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **167632**, propiedad de la empresa **HOLLISTER INCORPORATED**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y seis minutos y cincuenta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre de 2012, el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, en representación de la empresa **GRAMON PARAGUAY S.A., COMERCIAL, INDUSTRIAL, FARMACÉUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

**QUINTO.** 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**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: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**RESTORE**”, bajo el registro número **167632**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **HOLLISTER INCORPORATED**, inscrita el 25 de mayo de 2007, y vigente hasta el 25 de mayo de 2017, para proteger y distinguir: *“apósitos para el cuidado de heridas, cremas limpiadoras y acondicionadoras, preparaciones protectoras para la piel, geles tópicos y médicos para uso terapéutico y médico y ungüentos protectores para ostomías, heridas y soriasis.”* (Ver folio 13).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**RESTORE**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos farmacéuticos y otros, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación van dirigidos a señalar que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre la marca “**RESTROL**”, en clase 05, solicitada por su representada y la marca “**RESTORE**”, en



clase 05 inscrita, por lo que no existe riesgo de confusión para el público consumidor.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, 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.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el art3culo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea id3ntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean tambi3n id3nticos o semejantes, toda vez que la misi3n de la marca est3 dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, as3, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, y as3 lo establece el art3culo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripci3n de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, v3a asociaci3n mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podr3a constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputaci3n que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA SOLICITADA: <b>RESTROL</b>	MARCA INSCRITA: <b>RESTORE</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGER3A Y	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y



DISTINGUIRÍA:	DISTINGUE:
En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales”.</i>	En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“apósitos para el cuidado de heridas, cremas limpiadoras y acondicionadoras, preparaciones protectoras para la piel, geles tópicos y médicos para uso terapéutico y médico y ungüentos protectores para ostomías, heridas y soriasis”.</i>

De lo anterior corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita “**RESTORE**”, y la solicitada, “**RESTROL**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, similares, pues de las letras que las componen respectivamente, coinciden en seis de siete ellas, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, el cual recordará sin mayor dilación “Restore” o “Restrol” como una misma marca

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambos signos se pronuncian y escuchan de manera muy similar casi idéntica, resultando acertado el análisis hecho por el Órgano a quo.

Es criterio de este Órgano de Alzada, avalar lo resuelto por el Registro al establecer que existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados, toda vez que además de contener elementos que no les producen ninguna diferencia entre sí, los productos son de orden médico-farmacéutico, los que tampoco contribuyen a marcar algún tipo de diferencia y existe la posibilidad de riesgo de confusión directo o indirecto en un acto de consumo, debido a que convergen los canales de



distribución, obtención y tipo de consumidor y además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia.

Resulta además acertado el criterio del Registro en lo referente a lo expresado por el aquí recurrente, respecto a que los signos a pesar de coincidir en el término “REST”, son distintos. Dicha manifestación no es del todo cierta, ya que aunque la palabra “RESTORE” posea su traducción del idioma inglés, el consumidor medio no se encuentra en la obligación de conocer su significado, y existe la posibilidad de que pueda realizar una dicción y pronunciación caprichosa del término “RESTORE”, como “RESTORE” y confundirlo con “RESTROL”, siendo mínima la diferenciación, debiendo aunar a ello que respecto del giro médico/farmacéutico, generalmente no precisa el nombre completo o formal del producto, sino que el consumidor neófito retiene en su mente una parte del nombre y lo asocia al producto. Por ello y por mediar riesgo en la salud pública, se comparte la consideración esbozada por el Registro, que existe posibilidad de riesgo de confusión y de asociación entre el signo pretendido y el signo inscrito.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, se comercializan en los mismos canales de distribución y puntos de venta, y no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos idénticos, similares y relacionados según se aprecia del cotejo realizado supra, ya que como bien señala el artículo 24 citado “(...) *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. (...)*”, más aun si tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas, al no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas) ya que debe privar el bien común –se protege la salud pública–, de allí que debe existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**RESTORE**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**RESTROL**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRAMON PARAGUAY S.A., COMERCIAL, INDUSTRIAL, FARMACÉUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y seis minutos y cincuenta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, la cual se confirma.

**SEXTO. 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 de 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 el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRAMON PARAGUAY S.A., COMERCIAL, INDUSTRIAL, FARMACÉUTICA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y seis minutos y cincuenta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RESTROL**”, en clase 05 de la nomenclatura 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*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**