

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0274-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NASACROM

Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9291-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1169-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, representando a la empresa Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veintiocho de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de octubre de dos mil diez, la Licenciada Monge Rodríguez, representando a la empresa Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **NASACROM**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir producto farmacéutico o medicinal.

SEGUNDO. Que por resolución de las doce horas, treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veintiocho de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha cinco de abril de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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, 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 Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que se encuentra visible a folio 14 del expediente, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica **NASACORT** a nombre de Aventis Pharma S.A., registro N° 88100, vigente hasta el veintitrés de agosto de dos mil catorce, para distinguir en clase 5 de la nomenclatura de Niza productos farmacéuticos.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, aunado a la identidad en los productos, impiden la coexistencia registral, rechaza la solicitud de inscripción de la marca NASACROM. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que los signos bajo cotejo son muy distintivos a nivel gráfico y fonético, lo cual se deriva de su impresión de conjunto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DEL SIGNO COTEJADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tal y como se deriva de la resolución final venida en alzada, vemos como el **a quo** cotejó el signo solicitado como NASOCROM y no como NASACROM que es como originalmente fuese solicitado. El artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) impide que se den modificaciones o correcciones en la marca solicitada si el cambio es esencial. La solicitud de corrección que hizo la parte por escrito de trece de enero de dos mil once (folio 28) no podía ser atendida, ya que lo que viene a permitir la Ley es que, del signo, tal y como se solicita por primera vez, se puedan eliminar elementos que no son esenciales y que pueden venir a comprometer el registro tal y como se pide, por ejemplo, en una etiqueta compuesta por varios elementos, teniendo algunos de ellos aptitud distintiva y siendo otros meramente genéricos, se pueden eliminar alguno o algunos de los genéricos incluidos en aras de sortear una objeción derivada de lo establecido por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas. Pero el cambio propuesto si es esencial, ya que se realiza en la única palabra que compone al signo solicitado, por lo tanto elemento concentrador de la aptitud distintiva, y le cambia la manera en que se pronuncia, por lo tanto no es aceptable y en dicho sentido este Tribunal cotejará el signo tal y como fue solicitado por primera vez. Y sobre lo actuado por el **a quo**, por la forma en que definitivamente se resuelve el recurso interpuesto, por no haberse producido indefensión ni haberse violado normas fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento, y siendo que el acto de la forma en que fue

realizado alcanzó su finalidad, procede su mantenimiento, artículos 194 y 195 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente asunto de acuerdo a lo estipulado por el artículo 3 párrafo tercero del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, y al principio de conservación de los actos administrativos; únicamente llamando la atención al Registro de la Propiedad Industrial sobre la aceptación de modificaciones esenciales en los signos propuestos para registro.

QUINTO. COTEJO MARCARIO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
NASACORT	NASACROM
Productos	Productos
Clase 5: farmacéuticos	Clase 5: farmacéutico o medicinal

Observando dicho cuadro, se extrae que entre los productos hay identidad, por lo que la posibilidad de registro queda librada a la diferencia que pueda existir entre los signos bajo cotejo.

Pero, además, el análisis que debe de hacerse entre los signos, conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, ya que los productos poseen una naturaleza

curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, éste le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

“...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un récipe médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del récipe; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” **Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

Siguiendo el criterio anteriormente expuesto, tenemos que a nivel gráfico los dos signos son del tipo literal, compuestos únicamente por letras las que conforman una sola palabra, ambas contienen ocho letras, y de ellas cinco son idénticas y además están colocadas en igual orden, sean N A S A y C; luego, las que ocupan las posiciones 6 y 7 son las mismas pero colocadas de manera invertida, sean O y R, diferenciándose entonces tan solo por la letra final de cada uno de los signos cotejados, sean T y M. Por ello es que a nivel gráfico existe similitud. A nivel fonético ambas palabras poseen tres sílabas, las dos primeras idénticas, sean na – sa, y su tercera inicia con el sonido fuerte de la letra c, dándosele naturalmente la acentuación de ambas palabras en su última sílaba, por ello es que en dicho nivel también hay similitud. No procede realizar un cotejo ideológico ya que las palabras analizadas carecen de un significado concreto para el consumidor costarricense. Lejos de las diferencias alegadas por el apelante, encuentra este Tribunal de consuno con el **a quo** que las semejanzas existentes entre los signos solicitado e inscrito impiden la coexistencia registral. Por lo anterior, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmando la resolución venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Laboratorios Químico-Farmacéuticos Lancasco S.A., en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veintiocho de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo NASACROM en la clase 5 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36