

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1107-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca SINLAC

Abbott Laboratories, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7160-2004)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 123-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su concepto de apoderado especial de la empresa Abbott Laboratories, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:10 horas del 20 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de marzo de 2006, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Abbott Laboratories, presentó al Registro la Propiedad Industrial solicitud de nulidad contra el registro de la marca SINLAC, registro N° 156469, de la empresa Laboratorios Andrómaco S.A.

SEGUNDO. Que la titular de la citada marca se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a

las 08:10 horas del 20 de julio de 2009, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

TERCERO. Que la representación de la empresa Abbott Laboratories planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, en fecha 31 de julio de 2009.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la presente resolución los siguientes:

1- Que bajo el registro N° 156469 de 13 de febrero de 2006 y vigente hasta el 13 de febrero de 2016, se encuentra inscrita la marca de fábrica **SINLAC**, propiedad de Laboratorios Andrómaco S.A., en clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos (folios 44 y 45).

2- Que a nombre de Abbot Laboratories se encuentran registradas las siguientes marcas:

a- Registro N° 8668 de 21 de diciembre de 1945 y vigente hasta el 30 de junio de 2014,



marca de fábrica SIMILAC, clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir un régimen dietético para niños (folios 36 y 37).

b- Registro N° 47768 de 26 de junio de 1974 y vigente hasta el 26 de junio de 2019, marca de fábrica **SIMILAC ISOMIL**, clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir productos farmacéuticos, medicinales y dietéticos para niños (folios 38 y 39).

c- Registro N° 96247 de 19 de agosto de 1996 y vigente hasta el 19 de agosto de 2016, marca de fábrica **SIMILAC ADVANCE**, clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 40 y 41).

d- Registro N° 102051 de 23 de junio de 1997 y vigente hasta el 23 de junio de 2017, marca de fábrica **SIMILAC NEOCARE**, clase 5 de la nomenclatura internacional para distinguir fórmulas para infantes (folios 42 y 43).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca SINLAC que interpuso la empresa Abbott Laboratories, por considerar que entre los signos contrapuestos no existe similitud gráfica, fonética o ideológica que pueda provocar confusión en el consumidor medio.

El apelante por su parte, en el escrito de expresión de agravios, manifiesta que hay un grado de similitud que llevará a confusión al consumidor, ya que las marcas cotejadas inician y terminan igual, y que distinguen los mismos productos, que sus marcas son más antiguas, trayendo a colación diversa jurisprudencia en apoyo a su tesis.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la aptitud distintiva conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1984, p. 23, párrafo final**).

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “...*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206).

Así, en razón del interés general de protección al consumidor, cuyo derecho dimana desde el artículo 46 quinto párrafo de la Constitución Política, que protege el derecho de éste a recibir información adecuada y veraz, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. En el caso de la marca SINLAC, cuyo registro se solicita anular, estima este Tribunal que existe la posibilidad de que se confunda al consumidor durante su acto de



consumo respecto de las marcas SINILAC, SIMILAC ISOMIL, SIMILAC ADVANCE y SIMILAC NEOCARE, registradas previamente.

El inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas señala que

“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de

terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

Desprendiéndose que la denegatoria de inscripción de una marca o su nulidad ocurre cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

Tenemos que si bien los signos inscritos son locuciones, su aptitud distintiva se centra en la palabra SIMILAC, que es la marca originalmente inscrita desde 1945 y que luego, por las particularidades del mercado y las formas de comercialización que decide la empresa, va recibiendo aditamentos que giran sobre la marca inicial. Entonces, de acuerdo al inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), se debe realizar la comparación en tres niveles: gráfico, fonético e ideológico, haciendo énfasis en las palabras SIMILAC y SINLAC. A nivel gráfico y fonético, vemos que ambas marcas, SIMILAC y SINLAC, coinciden en el prefijo SI y el sufijo LAC, lo que imprime a ambos signos una similitud, tanto visual como fonética, que produce que se visualicen y escuchen en forma muy similar, pues el consumidor no se detendrá en detallar en el sonido de la letra N de la marca cuya nulidad se solicita, sino que lo pasará por alto y en consecuencia pronunciará y recordará el sonido de tales palabras de forma similares. En el examen ideológico, no hay similitudes en vista de que ambas marcas resultan ser términos de fantasía, que no tienen una traducción o significado específico.

Lo anterior, aunado a que registralmente las marcas distinguen los mismos productos o productos relacionados de idéntica naturaleza, por lo que utilizan los mismos canales de

distribución y los mismos lugares de presentación y expedición, todo lo cual determina la existencia de elementos homogéneos, que no permiten que se pueda considerar que la marca SINLAC posea un carácter distintivo suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, y por ende la probabilidad de confusión en el mercado que podría llegar a producirse, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, es decir, que por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

Al respecto, se deduce del artículo 1 de la Ley de Marcas la negativa a proteger signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es “...*proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores*”. Tal prohibición se establece en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En consecuencia, merece tener presente que la misión del signo marcario está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda en forma directa o indirecta, de ahí, que un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo marcario SINLAC carece de aptitud distintiva al entrar en conflicto con la marcas previamente registradas a nombre de Abbott Laboratories, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución recurrida, por lo que se anula el registro de la marca SINLAC, propiedad de la empresa Laboratorios Andrómaco S.A.

SÉTIMO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Abbott Laboratories, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas diez minutos del veinte de julio de dos mil nueve, por ende se anula el registro marcario N° 156469 de la marca SINLAC en clase 5 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa Laboratorios Andrómaco S.A. 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. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.