



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0862-TRA-PI

Oposición de solicitud de registro de la marca “NASOCARE”

AVENTIS PHARMA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6755-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1305-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA. Goicoechea, a las ocho horas treinta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su concepto de apoderado especial de **AVENTIS PHARMA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en veinte, Avenue Raymond Aron, 92160 Anthony, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de julio de 2008, la Licenciada Yanina Cordero Pizarro, en representación de la compañía **LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NASOCARE**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “productos farmacéuticos en general.”



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, mediante memorial presentado el día 21 de octubre de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “NASOCARE”, en clases 5 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la marca, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 17 de junio de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho 1. que como probado establece el Registro de la Propiedad Industrial en su considerando primero, indicando que su fundamento se refleja al folio 44 del expediente.

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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial,



resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **AVENTIS PHARMA, S.A.**, y acoger la solicitud presentada pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto “**NASOCARE**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional -signo solicitado- y la marca inscrita de la oponente “**NASACORT**”, no determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores al momento de adquirir los productos farmacéuticos.

Por su parte, la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, argumentó que la marca solicitada tiene una estructura gramatical parecida con la inscrita, pues tanto las vocales y consonantes llevan un mismo orden lo que podría confundir a los consumidores. Señala, que tratándose de marcas para productos farmacéuticos el examen tiene que realizarse con rigurosidad por el riesgo de que el consumidor vaya a tener la posibilidad de confundir los medicamentos. Considera, que la marca solicitada puede crear una idea de vinculación respecto de la inscrita y poner en riesgo al consumidor, pues pensarán que se trata del mismo producto al tener ambas marcas un margen tan amplio de protección. Cita, jurisprudencia, doctrina y subraya que la marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original y que la Ley de Marcas prohíbe el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irreregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En efecto, la inscripción de la marca que se gestiona “**NASOCARE**”, en clase 5 de la



nomenclatura internacional, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con la marca inscrita “NASACORT” propiedad de Aventis Pharma S.A. (folio 44), nótese que los radicales “NASO” y “NASA” de las marcas cotejadas, hacen pensar en el consumidor en productos para afecciones nasales, siendo que en el resto de los signos en sus desinencias “CARE” y “CORT” se repite el orden de las consonantes provocando el mismo efecto fonético.

Precisamente, esa similitud que se desprende del cotejo de las marcas impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, y considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria. Además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se han mantenido en reiterados fallos que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos su verificación debe darse con mayor cuidado debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

Debe tenerse presente que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; fundamentado en el derecho del titular a la individualización de su producto o servicio y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Todo lo anterior, se ciñe a la regla de los artículos 8 incisos a) citado, así como al artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, considera este Tribunal, que el signo solicitado “NASOCARE”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce



también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. Del análisis de los agravios esgrimidos por el recurrente, considera este Tribunal que los mismos son de recibo, toda vez que tratándose de signos marcarios de la clase 5 se deben extremar las medidas para evitar una eventual confusión en el público consumidor y, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretende protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, farmacéuticos, que se ofrecen en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que resulta agravado por el hecho que en nuestro país no es una práctica generalizada que la adquisición de todo producto farmacéutico requiera de receta médica, y el hecho de que algunos la requieran, no desvirtúa la posible confusión que ambos signos podrían suscitar.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, procede declarar con lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado.

SETIMO. 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

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **AVENTIS PHARMA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos y cincuenta y dos segundos del primero de junio de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

DISTINTIVIDAD

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.