



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0813-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (NASURE) (5)

NUTRAPHARM, S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-7356)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 0408-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de junio del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor de edad, casada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1149-188, vecina de San José, representante de la empresa **NUTRAPHARM, S.A.**, sociedad constituida en el territorio de Chile, domiciliada en Bernardo O'Higgins 156 Parque Industrial Los Libertadores, Colina, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas tres minutos cincuenta y dos segundos del tres de setiembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:31:39 horas del 30 de julio del 2015, la licenciada Monserrat Alfaro Solano en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio NASURE, en clase 5 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para



empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que al ser las 11:24:37 horas del 27 de Agosto del 2015, la solicitante limita sus productos de la siguiente forma: “Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales.”

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas tres minutos cincuenta y dos segundos del tres de setiembre del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:54:28 horas del 14 de setiembre del 2015, la licenciada Monserrat Alfaro Solano en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación 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, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **NASULE** donde es titular GLAXO GROUP LIMITED, vigente al 2 de junio del 2017, para proteger en clase 5 Sustancias y preparaciones farmacéuticas.
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **ENSURE** donde es titular ABBOTT LABORATORIES, vigente al 20 de agosto del 2019, para proteger en clase 5 una preparación nutritiva líquida para suministrar por vía oral o por medio de sonda estomacal.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca **NASURE**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto gráfica y fonéticamente es muy similar, busca proteger productos de la misma naturaleza o relacionados directamente y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, que al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, siendo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, la apoderado especial de la empresa **NUTRAPHARM, S.A.**, indica que si bien existe un parecido gráfico y fonético en la terminación de los nombres de las marcas ya inscritas y la solicitada, estas han podido coexistir en el mercado sin ningún problema por cuanto poseen elementos que el consumidor puede distinguir. Que los productos que pretende vender van dirigidos a una población específica y por ende no existe semejanza con las marcas ya inscritas, por lo que no existiría riesgo de asociación o confusión entre las marcas inscritas ya que protegen productos diferentes, razón por las que pueden coexistir registralmente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior...

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del



mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido



conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>NASURE</i>	<i>NASURE</i>	<i>ENSURE</i>
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Marca</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fabrica</i>	<i>de fabrica</i>
<i>Registro</i>	<i>-----</i>	<i>101665</i>	<i>48063</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales.</i>	<i>Substancias y preparaciones farmacéuticas</i>	<i>Preparación nutritiva líquida para suministrar por vía oral o por medio de sonda estomacal.</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>NUTRAPHARM, S.A.</i>	<i>GLAXO GROUP LIMITED</i>	<i>ABBOTT LABORATORIES</i>

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas de escritura simple, letras mayúsculas y color negro, por cuanto sólo están compuestas por un grupo de letras, la solicitada se compone de una palabra “**NASURE**” conformada de 6 letras, 3 consonantes N, S y R, así como 3 vocales A, U y E, cuya terminación es “SURE” mientras que la marca inscrita “**ENSURE**” está compuesta de una sola palabra constituida igualmente de 6 letras, 3 consonantes N, S y R y 3 vocales E, U y E, ambas terminan con “SURE”; la otra marca registrada “**NASURE**” está componen 6 letras, con el mismo número de consonantes y vocales, donde en acomodo coinciden 5 de las 6 letras desde su inicio en la misma disposición.



La diferencia es débil con la inscrita por la letra L en el caso de NASURE/NASULE, así como NASURE/ENSURE, donde el usuario podrá tener una confusión entre la marca inscrita y la solicitada, pues esta no es capaz de generar una distintividad suficiente para evitar ese riesgo. Los diferentes segmentos comparten sufijos, que fueron analizados en lo específico y de acuerdo al marco de calificación con las características propias de cada signo, siendo que en la publicidad registral las marcas son gráfica y fonéticamente muy parecidas.

N A S U R E
E N S U R E
N A S U L E

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud muy fuerte entre los signos enfrentados, pues, gráfica y fonéticamente se manifiestan coincidencias en sus prefijos y sufijos y al ser pronunciadas tienen una vocalización similar, ya que lo único que la diferencia en la marca NASULE inscrita es la letra “R”.

Desde el punto de vista fonético presentan similitudes fuertes, ambos signos se pronuncian y suenan muy parecido, donde los elementos divergentes no generan mayor cambio o diferencia. Como bien determina el citado Doctor Fernández Novoa *“Esta comparación constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si el balance de la comparación fonética arroja un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir – las más de las veces – que las marcas confrontadas son confundibles.”* (Ibíd., p. 327).



Desde el punto de vista ideológico, los signos resultan ser de fantasía y carecen de significado, lo que imposibilita la confusión ideológica. De igual forma, la similitud deviene de la clase 5 que es la solicitada y que encaja con los signos inscritos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, tomando en cuenta lo indicado en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 24 del Reglamento, donde hay más semejanzas que diferencias así como productos relacionados. Existe una razonable posibilidad de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en los puntos cotejados.

Esta identidad parcial en el cotejo marcario también es visible en los productos protegidos y solicitados por la empresa **NUTRAPHARM, S.A.**, puesto que todos buscan registrarla para sustancias y complementos nutritivos para la salud, donde no sería extraño que el destino que se les daría, la vía de uso, sus efectos, tiempos y riesgos, entre otros, que les diera la empresa farmacéutica fuera fabricar simultáneamente productos para uso humano y para uso veterinario y utilizar para distinguir artículos de la misma marca agregando elementos diferenciadores, generando un riesgo donde el consumidor asociará la marca solicitada con la marca inscrita en el sentido de que tienen un mismo origen empresarial y giro comercial; esta es la razón por la que no se debe permitir la coexistencia de tales marcas en el mercado registral.

Este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que el Registro de la Propiedad Industrial que entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a las que pertenecen las marcas inscritas propiedad de las empresas **GLAXO GROUP LIMITED** y **ABBOTT LABORATORIES**, pues los productos de uno y otro signo



resultan de una misma naturaleza, aspecto, que minimiza la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo propuesto.

En cuanto a los agravios de la apelante referentes a que ambos signos son suficientemente distintivos y que marca casi un abismo de diferenciación, éste debe ser rechazado ya que ambos signos son muy similares tanto gráfica como fonéticamente, giran alrededor de la misma denominación N A S U R E - E N S U R E - N A S U L E; además, en el presente caso, los productos a proteger por ambos signos están relacionados desde el punto de vista de que provienen de empresas y laboratorios farmacéuticos y tanto medicamentos como productos alimenticios, lo que genera un riesgo de asociación empresarial que lleve al consumidor a pensar que las casas distribuidoras han incluido una nueva línea de productos bajo la denominación *NASURE*.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y sucediendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, que tienen que ver con productos farmacéuticos y siendo las inscritas preparaciones nutritivas y de tipo farmacéutico, sin especificar más allá otros elementos, hace que la solicitada proteja productos relacionados con la inscrita, que pueden estar expuestos al público en los mismo canales de distribución, con lo cual el consumidor pueda establecer entre ellos una relación que puede conllevar a confusión y creer que se trata de un producto



cuyo origen empresarial es de la empresa titular de la marca. Es por esa razón que el Tribunal rechaza lo alegado por el apelante, en el sentido de que los productos son diferentes y dirigidos a una población específica

De ahí que procede proteger a la marca inscrita frente a un riesgo de que el consumidor pueda confundir el origen empresarial, lo cual no sería evitado ni con una reducción de la lista como la que propone la solicitante. Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su reglamento incisos a), y c) resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **NUTRAPHARM, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas tres minutos cincuenta y dos segundos del tres de setiembre del 2015, la cual debe confirmarse, confirmando la resolución en todos sus extremos, pues se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara ***sin lugar*** el recurso de apelación presentado por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, representante de la empresa **NUTRAPHARM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial de las trece horas tres minutos cincuenta y dos segundos del tres de setiembre del 2015. la cual se confirma, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio **NASURE** en Clase 5 Internacional, presentado por el recurrente. 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

Carlos Vargas Jimenez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales. Goicoechea 09 de agosto de 2016.-



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55