



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0029-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “NORSIC”

LABORATORIOS ANDROMACO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-9437)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 490-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-884-675, en su condición de apoderada especial de la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:36 del 24 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de setiembre de 2015 por la Licda María Lupita Quintero Nassar, en su condición de apoderada especial de la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de Chile, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “NORSIC” en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas para uso humano”*.



SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:36 del 24 de noviembre de 2015, dispuso rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda María Lupita Quintero Nassar, en su condición de apoderada de la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A interpuso para el día 03 de diciembre de 2015 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Por resolución dictada a las 15:39:37 horas, del 8 de diciembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada, ...*”

QUINTO. 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 nulidad o 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, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:



- 1) Marca de fábrica y comercio: “NORCYNT”, registro 185560, inscrito el 2 de febrero de 2009, propiedad de la empresa ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG., para proteger y distinguir: “*Preparaciones y sustancias farmacéuticas*” (v.f 60)

- 2) Marca de fábrica: “NORDIC”, registro 109801, inscrito el 4 de febrero de 1998, propiedad de la empresa LABORATORIOS VIJOSA, S.A DE C.V., para proteger y distinguir: “*Productos farmacéuticos (medicamentos)*”. (v.f 61)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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 solicitada en virtud de determinar del análisis realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios objetados existe similitud, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético y gráfico se relacionan entre sí. Aunado, a que pretenden la protección y comercialización de productos de una misma naturaleza. En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A., dentro de su escrito de agravios manifiesta que la marca propuesta por su representada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le aportan la distintividad necesaria para coexistir en el mercado sin que exista riesgo de confusión para el consumidor. Lo anterior, dado que las marcas cotejadas son dispares tanto gráfica, fonética como ideológicamente.



Agrega, que la única similitud entre ellas es el prefijo utilizado NOR, ya que sus terminaciones son disimiles, sea, SIC, CYNT y DIC lo que permite diferenciarlas, aunado al hecho de que son productos farmacéuticos (venta bajo prescripción médica), que no son de libre consumo y los cuales deben adquirirse en farmacias y dada su diferencia gráfica la objeción no tiene sustento. Que en virtud de esas diferencias desde el punto de vista fonético no se podría considerar que sean susceptibles de ser confundidas. Que el signo propuesto por su mandante corresponde a una denominación de fantasía, al igual que el registro inscrito NORCYNT, y que el signo inscrito NORDIC traducido al español significa “nórdico” que a su vez es un término de fantasía con relación a los productos protegidos, por lo que resulta imposible establecer un vínculo ideológico entre ellas.

Continúa manifestando la parte, que, si bien las marcas protegen productos similares, contenidos dentro de la misma clase internacional, debido a la naturaleza propia de los productos farmacéuticos y la complejidad de sus componentes, las marcas tienden hacer de las llamadas evocativas, es decir, que sugiere su composición o sus aplicaciones mediante la deformación de las palabras que generalmente se emplean para identificar tales componentes o aplicaciones. Que los dos antecedentes citados pertenecen a dos titulares distintos, y ambos han coexistido pacíficamente en el mercado desde el año de 1998, fecha en que se registró el signo NORDIC. Que, al no existir similitud o identidad entre los signos enfrentados, y al ser la comercialización de los productos distinta a la de los inscritos, no se cumple con ninguno de los presupuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación y se desista del rechazo de la marca de su representada y se proceda a continuar con el trámite de la solicitud.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de registro del signo propuesto, toda vez que la marca de fábrica y comercio solicitada “NORSIC” en clase 05 internacional, presentada por la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A., y los registros inscritos presentan similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual los signos cotejados; “**NORCYNT** y **NORDIC**” que se encuentran inscritos, y la marca solicitada “**NORSIC**” tal y como se desprende comparten en su estructura gramatical la palabra **NOR** que no podríamos obviar es la parte más perceptible del signo propuesto, por lo que el contenido de los otros elementos, sea, las letras “**CYNT** y **DIC**” respecto del propuesto “**SIC**” si bien gráficamente contienen elementos disimiles, no le proporciona la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

En este sentido, obsérvese que el empleo de estos elementos “**CYNT, DIC** y **SIC**” pese a que utilizan elementos gramaticales diferentes al ejercer su pronunciación estos a nivel fonético se perciban y escuchen de manera similar, lo cual podría inducir a que el consumidor relacione las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial. Máxime, que los productos que se pretenden comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica”, por ende, el riesgo de confusión o asociación podría ser inevitable.

A nivel ideológico, si bien es cierto el signo propuesto “**NORSIC**” se encuentra dentro de la gama de denominaciones de fantasía, sea, que no cuenta con un significado concreto o



específico. Sin embargo, como se ha venido analizando parte de su conformación gramatical se encuentra contenida dentro de las marcas inscritas, específicamente la dicción “NOR” lo cual conlleva a que el consumidor las pueda relacionar entre sí, dado que tal y como se desprende sus tres primeras letras son iguales y se encuentran en la misma posición que la de los registros inscritos, no conteniendo de esa manera ninguna diferencia sustancial, aunado a que los elementos “CYNT, DIC y SIC” tal y como se indicó líneas arriba fonéticamente se escuchan y perciben de manera muy similar, por lo que al contener los signos tales semejanzas hace que evoquen la misma idea en la mente del consumidor, induciendo de esa manera a confusión. En este sentido, queda claro que el signo pedido no cuenta con elementos suficientes que le permitan coexistir con las marcas inscritas, procediendo de esa manera su rechazo, en apego al incisos a) y c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se desprende existe identidad en la naturaleza de los productos a proteger y comercializar, siendo que las marcas inscritas: “NORCYNT”, registro 185560, propiedad de la empresa ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG., protege: “*Preparaciones y sustancias farmacéuticas*” (v.f 60), y la marca “NORDIC”, registro 109801, propiedad de la empresa LABORATORIOS VIJOSA, S.A DE C.V., distingue: “*Productos farmacéuticos*”



(*medicamentos*)” (v.f 61), con relación al signo solicitado “NORSIC” que pretende la protección de: “*preparaciones farmacéuticas para uso humano*”, todas en la misma clase 5 del nomenclátor internacional de Niza.

En este sentido, tal y como se desprende los productos que se pretenden proteger con el signo pedido “NORSIC” se encuentran dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica” de los registros inscritos, sea, contemplan una protección generalizada, y en consecuencia no se tiene certeza de lo que se pretende comercializar, y es en atención a ello que puede generarse un riesgo para los consumidores respecto del origen empresarial de los productos a comercializar, por ende, procede su rechazo a la luz de lo que dispone el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Además de que este Órgano de alzada, en forma reiterada ha establecido que en materia de fármacos el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. La representante de la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A., dentro de su escrito de agravios manifiesta que la marca propuesta por su representada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le aportan la distintividad necesaria para coexistir en el mercado sin que exista riesgo de confusión para el consumidor, siendo que estas son dispares tanto gráfica, fonética como ideológicamente y que la única similitud entre ellas es el prefijo utilizado NOR, ya que sus terminaciones son disimiles, sea, SIC, CYNT y DIC lo que permite diferenciarlas. Tal y como fue analizando por este Tribunal en el considerando cuarto de esta resolución, el signo propuesto no cuenta con la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral, y en consecuencia procede su rechazo en apego a lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24) incisos a), c), e) de su Reglamento. Razón por la cual no son atendibles sus consideraciones en este sentido.



Asimismo, señala que los productos a comercializar son farmacéuticos, sea, que se comercializan bajo prescripción médica y no son de libre consumo, los cuales deben adquirirse en farmacias. Cabe indicar en este sentido, que el hecho de que los productos sean expedidos en farmacias no es un elemento que determine el registro del signo en virtud de que la Administración registral debe velar por los intereses no solo de los titulares de los registros ya inscritos, sino que además, por el de los consumidores, tal y como de esa manera lo establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, en lo que interesa dice: “... *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*”.

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (LOBATO, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

En consecuencia, le corresponde a la Administración registral determinar la procedencia o no de un signo marcario, y que este no incurra en ninguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de rito, por lo que, el hecho de que los productos serán distribuidos o comercializados únicamente bajo prescripción médica es una situación que



escapa a todas luces de poder ser considerada como un elemento que determine su coexistencia registral. Máxime, de que no existe un detalle de los productos que se pretenden proteger y comercializar (v. f 1). Razón por la cual no son atendibles sus consideraciones en este sentido.

Que el signo propuesto por su mandante NORSIC corresponde a una denominación de fantasía, al igual que el registro inscrito NORCYNT, por lo que resulta imposible establecer un vínculo ideológico entre ellas. Al respecto, es importante indicar en este sentido, que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella y menos que evoque una cualidad del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo, *xerox* para fotocopadoras.

No obstante, cabe indicar que, si la denominación propuesta NORSIC es una conformación de fantasía, no existe razón para que sus elementos se encuentre comprendidos dentro del signo inscrito, situación que como ha sido analizada impide su coexistencia registral, de ahí que los agravios en este sentido no son de recibo.

Con relación, al signo inscrito NORDIC el cual señala la parte recurrente que traducido al español significa “nórdico” y que este a su vez es un término de fantasía con relación a los productos protegidos. Cabe indicar, que una denominación que posea significado no es un término o conformación que pueda considerarse de fantasía. Sin embargo, si podría conformarse en un término arbitrario respecto de los productos a proteger y comercializar, pero es una circunstancia que escapa de poder ser considerada en este proceso para los efectos o intereses del solicitante con relación a lo petitionado. Razón por la cual se rechaza su argumento en este sentido.



Agrega, el recurrente que, si bien las marcas protegen productos similares, contenidos dentro de la misma clase internacional, debido a la naturaleza propia de los productos farmacéuticos y la complejidad de sus componentes, las marcas tienden hacer de las llamadas evocativas, es decir, que sugiere su composición o sus aplicaciones mediante la deformación de las palabras que generalmente se emplean para identificar tales componentes o aplicaciones. Al respecto, cabe indicar por parte de este Tribunal que el citado argumento difiere del contenido de sus agravios, y no existe un antecedente en autos que determine que el signo cotejado sea evocativo en los términos ahora expuestos por el recurrente. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones ante la falta de antecedentes en este sentido.

Que los dos antecedentes citados por el Registro pertenecen a dos titulares distintos, y ambos han coexistido pacíficamente en el mercado desde el año de 1998, fecha en que se registró el signo NORDIC. Al respecto cabe indicar al recurrente que en materia de marcas la existencia de signos inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro, por cuanto toda solicitud previa a su registro debe ser sometida al proceso de calificación registral, a efectos de verificar todos aquellos elementos intrínsecos y extrínsecos que lo componen, sea que son analizados en forma independiente y para cada caso en particular, conforme lo dispone el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual no son atendibles sus consideraciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “**NORSIC**”, en clase 05 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. María Lupita Quintero Nassar, apoderada especial de la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:36 del



24 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 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 ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la Licda. María Lupita Quintero Nassar, apoderada especial de la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:36 del 24 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Carlos Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora