
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0105-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “SPORABAC”**

JOHNSON & JOHNSON y CENTROAMERICAN BRANDS LLC, apelantes

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2019-7866)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0215-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con seis minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación planteados por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, cédula de identidad: 1-0984-695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTROAMERICAN BRANDS LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1925 Lovering Avenue, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19806; y por el señor Víctor Vargas Valenzuela, abogado, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, Nueva Jersey, 08933, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:35:48 horas del 18 de diciembre de 2020.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 27 de agosto de 2019, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía DROGUERÍA EUROPEA S.A. que luego cede sus derechos a CENTROAMERICAN BRANDS LLC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**SPORABAC**”, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Por resolución de las 15:31:50 del 15 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Intelectual limitó el listado de productos a proteger y distinguir, y autorizó el trámite de inscripción del signo para los siguientes: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes.

Mediante escrito del 27 de agosto de 2020, el apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON** interpuso oposición a la inscripción del signo “**SPORABAC**”, por cuanto consideró que sus derechos pueden ser vulnerados de coexistir en el comercio con la marca “**SPORASEC**” propiedad de su representada.

En resolución de las 09:35:48 horas del 18 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió:

- i. Se declara parcialmente con lugar la oposición planteada por **VICTOR VARGAS**

VALENZUELA, apoderado especial de **JOHNSON & JOHNSON**, contra la solicitud de inscripción de la marca **SPORABAC**, clase 5 internacional, solicitada por **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en condición de apoderada especial de **CENTROAMERICA BRANDS LLC.**, la cual se deniega para: “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico”, y se acoge para los siguientes productos: Suplementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTROAMERICAN BRANDS LLC.**, mediante escrito del 25 de enero de 2021, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución indicada sin expresar agravios en primera ni segunda instancia.

Por su parte, el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso recurso de apelación por escrito presentado el 21 de enero de 2021 y en sus alegatos expresó lo siguiente: **1.** No concuerda con la Oficina de Marcas al permitir la coexistencia marcaria entre la solicitada y la inscrita, por haber afirmado expresamente el Registro de Marcas que existe semejanza gráfica y fonética, lo que provocará en el consumidor un desvío de clientela por cuanto harán una asociación empresarial entre **SPORABAC** y **SPORASEC**. **2.** Al estar en la misma clase 5 se podría acarrear peligro de confusión entre los consumidores. **3.** El signo “**SPORABAC**” y el signo “**SPORASEC**” tienen una diferencia únicamente de dos letras, los consumidores podrían pensar que se trata del mismo grupo empresarial en vista de la estructura de la marca solicitada. **4.** La oficina de marcas no puede simplemente restringir una lista, y permitir la coexistencia de las marcas, porque va en detrimento de la marca inscrita y perjudicará en último término al consumidor. **5.** La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen

como novedosa u original, y la Ley de marcas y otros signos distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado. **6.** Solicitó revocar la resolución recurrida y declarar en su totalidad con lugar la oposición interpuesta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

- **SPORASEC**, registro 98633, inscrita desde el 7 de enero de 1997 y vigente hasta el 7 de enero de 2027, titular: JOHNSON & JOHNSON, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: preparaciones fungicidas y antiparasitarias.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto tal artículo indica:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Precisamente, la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular del signo.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar también se debe tomar en cuenta el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos según el cual para determinar las semejanzas entre signos distintivos se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre estos, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias. Estas semejanzas determinan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con lo anterior 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 [...] 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, *Voto 135-2005*, resolución de las 11 horas del 27 de junio de 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Marca registrada</u>
SPORABAC	SPORASEC
Clase 5: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes.	Clase 5: preparaciones fungicidas y antiparasitarias.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal considera al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, que los signos presentan similitudes a nivel gráfico y fonético, al contener todas ellas el término “SPORA”. La única diferencia radica en las últimas letras “BA” y “SE”.

Sin embargo, a pesar de que se determinó la similitud existente entre los signos confrontados, bien hizo el Registro en limitar los productos pedidos y conceder aquellos no protegidos por la marca inscrita, con lo cual aplicó el principio de especialidad, contenido en el artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, el cual señala que los signos son protegidos únicamente en relación con los productos o servicios para los cuales ha sido registrado, en razón de que si al existir semejanza gráfica, fonética e ideológica, pero el objeto de protección es totalmente diferente, es posible autorizar su coexistencia registral.

En el caso concreto se establece que entre los productos que se buscan proteger y distinguir en la clase 5 de la nomenclatura internacional, si bien presentan alguna relación con algunos de los productos del signo publicitado, es posible permitir la coexistencia registral de la marca propuesta con la inscrita, teniendo en cuenta las limitaciones de los productos a proteger efectuadas acertadamente por el Registro de la Propiedad Intelectual, esto porque al ser los productos distintos no se presenta probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor o de asociación empresarial, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado en la resolución venida en alza y está totalmente de acuerdo con la aplicación del artículo 18 párrafo segundo de la citada Ley de marcas según el cual:

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

A pesar de lo anterior, en donde se hace la limitación de los productos a efecto de que no exista confusión de las marcas dentro del tráfico mercantil, el apelante expresa que se pretende distinguir productos similares y que la falta de distintividad puede tener como resultado el riesgo de asociación empresarial, en virtud de que el mercado de comercialización es el mismo y no existen diferencias entre las marcas. Estas manifestaciones no son de recibo en esta instancia, porque se considera, tal como se indica líneas arriba, que los productos son diferentes. El Registro en primera instancia tuvo el cuidado de hacer la limitación de tal forma que el consumidor no se viera confundido al momento de tomar una decisión entre los productos ofrecidos por las marcas en conflicto, desvaneciéndose el riesgo de confusión y asociación empresarial en el mercado.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **JOHNSON & JOHNSON** y se concluye que la marca solicitada, al ser analizada en conjunto y en aplicación del principio de especialidad, permite su coexistencia registral junto con el signo inscrito.

En cuanto al recurso de apelación planteado por la representación de la compañía **CENTROAMERICAN BRANDS LLC.**, tanto dentro de la interposición del recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días que le fue conferida por este Tribunal, omitió expresar agravios.

En este último caso, el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de

agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuestos por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTROAMERICAN BRANDS LLC.**, y por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:35:48 horas del 18 de diciembre de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declaran **sin lugar** los recursos de apelación interpuestos por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **CENTROAMERICAN BRANDS LLC.**, y por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:35:48 horas del 18 de diciembre de 2020, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26