

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0160-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio: “ENSEMBYS”**

**JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 9027-2016)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

***VOTO 0480-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veinte de septiembre de dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Irlanda, con domicilio actual en Eastgate Village, Eastgate Little Island Co. Corkj, Irlanda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:55 horas del 14 de febrero de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2016 por la Licda. María Vargas Uribe, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENSEMBYS” en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: “*Preparaciones farmacéuticas para uso humano*”.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:38:55 horas del 14 de febrero de 2017, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada la Licda. Vargas Uribe en su condición de apoderada especial de la empresa JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, interpuso para el 28 de febrero de 2017 en tiempo y forma el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada a las 10:37:55 horas del 6 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

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

- **Marca de fábrica y comercio:** “SEMVIS” registro **195793**, inscrita el 23 de junio de 2009 y vigencia al 23 de octubre de 2019, en **clase 5** internacional, para

proteger y distinguir: “*Vacunas para uso humano*”, propiedad de la empresa GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.



**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, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENSEMBYS” en clase 5 internacional, presentada por la empresa JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, en virtud de determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “SEMVIS” registro 195793 en clase 5 internacional, propiedad de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. Lo anterior, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas con respecto a la inscrita, con lo cual se estaría no solo afectando el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, dentro de su escrito de agravios manifestó que: 1-) Los signos tienen elementos que las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público consumidor. 2-) Los signos protegen productos diferentes. 3-) La marca solicitada posee una grafía y fonética distinta a la inscrita. 4-) Lo lógico es permitir que se publique el edicto. 5-) Se solicita prórroga para presentar documentación pertinente en cuanto al derecho que le asiste de inscribir la marca. 6-) Las marcas han convivido pacíficamente. Por lo anterior, solicita revocar la resolución venida en alza y se continúe con el trámite de registro del signo “ENSEMBYS” en clase 5 internacional, propuesto por su mandante.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.**

De conformidad con 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, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar

del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que se 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 el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “ENSEMBYS” en clase 5 internacional, presentada por la empresa JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, contiene una evidente similitud con el signo inscrito “SEMVIS” propiedad de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A, que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual y auditivo, a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual las marcas contrapuestas:

SIGNO SOLICITADO

SIGNO INSCRITO

**“ENSEMBYS”**

**“SEMVIS”**

(JANSSEN SCIENCES IRELAND UC)

(GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

S.A)

Tal y como se desprende ambos signos son denominativos, comparten una estructura gramatical relativamente similar, en este sentido, obsérvese que el registro inscrito “SEMVIS” con relación al signo propuesto “ENSEMBYS”, nótese que la única diferencia que existe entre ambas es que la solicitada tiene la sílaba inicial EN y aunque las dos sílabas que continúan **SEMBYS** difieren con la inscrita en la **B** y la **Y**, fonéticamente se pronuncian exactamente igual, no siendo la sílaba indicada lo suficientemente fuerte para hacer el grado de diferenciación necesaria para poder convivir registralmente.

Así las cosas y como consecuencia de esa semejanza contenida entre ellas podría inducir a que el consumidor medio se encuentre en una eventual situación de error o confusión con respecto a las marcas y los productos que se pretenden comercializar ante la falta de distintividad contenida en el signo propuesto.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que ambos denominativos son expresiones de fantasía que no tiene un significado concreto u específico, por lo que se hace innecesario entrar a realizar un análisis con respecto a ello.

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 se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de 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.

En este sentido, queda claro que 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 tal y como consta a folio 1 del expediente de marras, la empresa JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, solicitó la protección de productos de la clase 5

internacional, para distinguir: “*Preparaciones farmacéuticas para uso humano*”, que cotejado con los productos que comercializa el registro inscrito 195793 propiedad de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A, en la misma clase 5 internacional, para proteger: “*vacunas para uso humano*”, obsérvese, que si bien nos encontramos con productos que en apariencia son disimiles entre sí, es una situación dada por el contexto general que utiliza la empresa solicitante, sin embargo, la comercialización de tales productos si se encuentran relacionados con misma actividad mercantil, ya que no podríamos obviar que las vacunas como tal se encuentra contenidas dentro de las preparaciones farmacéuticas para uso humano y es por medio de esa precisa información que el calificador al realizar su análisis determina que existe relación entre ellas.

En consecuencia, estarán dirigidos como se indicó líneas arriba a un mismo sector de los consumidores y de ahí el riesgo de error y confusión que se puede generar respecto del origen empresarial de los productos, situación que afectaría evidentemente los derechos conferidos al titular del registro inscrito, no siendo de esa manera posible su coexistencia registral.

Lo anterior, en apego al artículo 1 de la Ley de Marcas, que 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 ...*”, en este sentido, la Administración registral dada su competencia conferida por ley, y como adyuvante de la administración de justicia 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). En razón de las consideraciones expuestas, se rechazan los extremos señalados por el petente respecto del principio de especialidad, como de la continuación del trámite de la solicitud y publicación del edicto de ley.

Finalmente, cabe acotar al recurrente que el cotejo marcario realizado por el calificado registral a los signos marcarios, parte tanto de la información contenida en la base de datos del Registro Nacional, como la que se pretende proteger y con base a ello se determina la procedencia o no de un registro, como la posible afectación a los derechos ya conferidos por la Administración registral. Por lo que, al determinarse la posible afectación es que procede su denegatoria conforme de esa manera lo preceptúa el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, criterio que fue concluyente por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Órgano de alzada.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al registro que se encuentra inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENSEMBYS” en clase 5 internacional, presentada por la compañía JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, confirmando de esa manera la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:55 horas del 14 de febrero de 2017, 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 el Licda. María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa JANSSEN SCIENCES IRELAND UC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la



Propiedad Industrial a las 11:38:55 horas del 14 de febrero de 2017 y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ENSEMBYS” en clase 5 internacional. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Guadalupe Ortiz Mora*