



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0750-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “TRUVI” (5)

JOHNSON & JOHNSON, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-4197)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No 259-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cinco minutos del dieciocho de marzo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad domiciliada y existente en One Johnson & Johnson, Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Estados Unidos de América, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiún minutos, veinte segundos del diez de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de mayo del dos mil doce, el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**TRUVI**”, como marca de fábrica y de comercio en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas de uso humano”.



SEGUNDO. En resolución final de las diez horas, veintiún minutos, veinte segundos del diez de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado el diez de setiembre del dos mil trece, el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, trece minutos, doce segundos del trece de setiembre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. Que 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 17 de diciembre del 2012, y vigente hasta el 17 de diciembre del 2022, la marca de fábrica “**truvía**”, bajo el registro número **223634**, propiedad de la empresa **CARGIL, INCORPORATED**, la cual protege y distingue en clase 5 Internacional, “Suplementos dietéticos” (Ver folio 28).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada “**TRUVI**”, porque entre este y el signo inscrito “**Truvía**” existe similitud gráfica y fonética, lo que podría causar un riesgo de asociación, ya que el consumidor les otorgaría un mismo origen empresarial. Resultando irregistrable por transgredir el artículo 8 incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente el diez de setiembre del dos mil trece, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no expresó los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el **a quo**, ya que se limitó a indicar que “[...] apelo de ella, apelación que se servirán admitir para ante el Superior por los motivos que oportunamente alegaré” (Ver folio 21), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo **20** del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos si fue omiso, no obstante, según consta al folio 33 desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso sustentado, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, ni se expresó un contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.



No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio propuesta “**TRUVI**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza., por las razones que se expondrán a continuación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal considera que aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 inciso a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, entre la marca solicitada “**TRUVI**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y el signo inscrito “**Truvía**” registro número **223634**, de la misma clase, existe tal y como lo resuelve el Registro de la Propiedad Industrial similitud gráfica y fonética, aunado a que los productos de una y otra marca perfectamente pueden ser asociados y en caso de inscribirse provocaría confusión en el público consumidor.

La semejanza **gráfica** o **visual** radica que en ambos signos “**TRUVI**” y “**Truvía**” comparten el denominativo “**TRUVI**”, donde la única diferencia es que la solicitada omite la tilde en la letra “**I**” y la “**a**” final de la inscrita, lo que no crea distintividad suficiente. Siendo que la marca propuesta no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor.

Desde el punto de vista **fonético** o **auditivo**, los signos en conflicto tienen una pronunciación muy similar, ya que al vocalizar las denominaciones “**TRUVI**” y “**Truvía**” no generan suficiente diferenciación auditiva que permita al consumidor medio escuchar una diferencia sin riesgo de confundirse.

A nivel **ideológico** ninguno de los signos representa un concepto o idea por lo que el consumidor al escuchar o leer los términos en cotejo se centrará únicamente en sus elementos gráficos y fonéticos.



De acuerdo al análisis efectuado, se determinó que entre los signos solicitado “**TRUVI**”, y el inscrito “**Truvia**”, hay más semejanzas que diferencias, en ambas resalta el factor tópico que encabezan las respectivas denominaciones, “**TRUVI**”, lo que crea como se dijo líneas atrás una similitud visual y fonética, ya que la marca que se propone para registro como puede apreciarse, omite la tilde en la “**I**” y la “**a**” final que tiene la inscrita, que no es suficiente para decir, que esta es disímil al distintivo registrado. Por lo que aquí es aplicable el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, donde señalan por su orden que el examen se debe hacer en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica, y que debe darse énfasis a las semejanzas sobre las diferencias para determinar que los signos son confundibles.

El riesgo de confusión se consolida cuando se hace un análisis de los productos a proteger. Obsérvese que la marca que se solicita se destinaría a la protección de productos de la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita propiedad de la empresa **CARGILL, INCORPORATED**. Como puede verse, la propuesta pretende distinguir, “preparaciones farmacéuticas de uso humano”, y la registrada protege “suplementos dietéticos, los cuales se relacionan entre sí, siendo que por encontrarse en clase 5, el cotejo debe ser más estricto, pues tienen que ver con la salud de las personas. Así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9:35 horas del 12 de agosto del 2004, al decir: “Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado”, criterio que este Tribunal debe de tomar en consideración, al momento del cotejo entre los signos, en este caso “**TRUVI**” y “**Truvia**”.

En razón de lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a la otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso



indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, afirma la doctrina 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, 2002, p. 288). De esta manera, este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

QUINTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiún minutos, veinte segundos del diez de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“TRUVI”** en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiún minutos, veinte segundos del diez de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**TRUVI**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**