



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0477-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “OPTISOY”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8676-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 423-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0599-0078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de febrero de 2010, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OPTISOY**”, en la **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “vitaminas y suplementos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

nutricionales hechos a base de soya”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:05:03 horas del 14 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**OPTISON**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **119017**, propiedad de la empresa **GE Healthcare AS**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con diecinueve minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2010, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en representación de la empresa **Johnson & Johnson**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

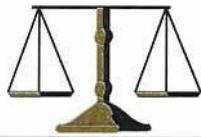


TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**OPTISON**”, bajo el registro número **119017**, perteneciente a la empresa **GE Healthcare AS**, inscrita el 17 de marzo de 2000 y vigente hasta el 17 de marzo de 2020, que protege y distingue: “*medios de contraste de ultrasonido para uso médico de diagnóstico*”, en la **Clase 05** del nomenclátor internacional (véase los folios 25 y 26 del expediente).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OPTISOY**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, con fundamento en que en los signos enfrentados el denominativo es muy similar o idéntico, existiendo similitud gráfica y fonética entre éstos, careciendo de elementos distintivos que los particularicen o diferencien y los vuelvan inconfundibles en el mercado. Señala que la Ley de Marcas permite la coexistencia de signos aún cuando sean idénticos o similares, siempre y cuando se trate de productos o servicios diferentes y que sea mínima la posibilidad de ser asociados entre sí evitándose el riesgo de que se genere alguna posibilidad de confusión en el público consumidor; y que además la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que demuestre su distintividad, lo que evidencia el riesgo de asociación o relación entre los productos a proteger, ante la posibilidad del consumidor de comprar productos del otro agente económico, pensando que corresponde a la marca de su preferencia, es decir asignado erróneamente un origen empresarial distinto al verdadero y en virtud de ello, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros; resultando irregistrable al transgredir el artículo 8



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que atentaría contra el principio de distintividad marcaria e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que:

“(...) El Registro no ha sido consistente con su propios pronunciamientos en el presente caso. (...)

En el presente caso estamos ante el mismo supuesto ya que la marca inscrita OPTISON distingue “medios de contraste de ultrasonido para uso médico de diagnóstico” en tanto que la solicitada por mi representada distingue “vitaminas y suplementos dietéticos a base soya”. Dada la altísima especialidad técnica que tiene el producto OPTISON, este producto nunca coexistirá con productos de carácter masivo como lo son las vitaminas y los suplementos dietéticos.

Siguiendo el mismo razonamiento, debemos concluir necesariamente en que nada impide legal ni reglamentariamente la coexistencia registral de ambos vocablos de conformidad con el principio de no confusión asociado al de especialidad del signo distintivo, ya desarrollado por nuestro Registro de Propiedad Industrial, criterio que aquí invoco también bajo el principio de igualdad ante la Ley. El Registro no puede variar sus criterios registrales llenado de incertidumbre jurídica la protección que debe ser dada como fundamento de la competitividad y el libre ejercicio del comercio.

Encontrándose el presente caso en los mismos supuestos ruego resolver conforme a los mismos criterios registrales ya emitidos. (...)"

CUARTO. SOBRE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA. El análisis de la eventual coexistencia de las marcas enfrentadas en el presente caso, debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo



primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, pártese de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenua, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que



confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la **especialidad** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del **Principio de Especialidad** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para una misma clase pero para distintos productos o servicios y que no se encuentren relacionados. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesisura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la Clasificación de Niza, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. En razón de lo anteriormente dicho, y para una mayor claridad en la contraposición del signo inscrito y el solicitado realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA: “OPTISON”	MARCA SOLICITADA: “OPTISOY”
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Medios de contraste de ultrasonido para uso médico de diagnóstico”.</i>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Vitaminas y suplementos nutricionales hechos a base de soya”.</i>



La comparación entre los signos indicados anteriormente, ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

Conforme a lo expuesto, debe concluirse preliminarmente que tanto la marca inscrita “**OPTISON**”, como la solicitada, “**OPTISOY**”, son **marcas denominativas**, en el tanto que ambas están compuestas, únicamente, por un grupo de letras que forma una única palabra.

Dicho lo anterior, este Tribunal considera que en ambas marcas, al realizarse el *cotejo marcario integral*, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales, muy similares, por cuanto además de que ninguna presenta reservas, ni parte figurativa, y si la inscrita es “**OPTISON**”, y la solicitada es “**OPTISOY**”, se observará que sólo se diferencian por la última letra de éstas, sean las letras “**N**” vs “**Y**”, respectivamente; ocurriendo lo mismo en el caso del cotejo fonético, por cuanto es casi idéntica la estructura y el orden que presentan las consonantes y las vocales en las marcas contrapuestas, ambas se pronuncian muy parecido, representando la única diferencia la antes indicada, que las hace escucharse un tanto distinto. Y finalmente desde un punto de vista ideológico, ambas marcas carecen de un significado específico en el idioma español, toda vez que no están incluidas, por ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, razón por la cual no se entra a realizar el cotejo en este sentido, ya que las marcas contrapuestas no evocan ni hacen referencia a un idea en concreto.

De lo analizado, es criterio de este Tribunal, que de la confrontación entre las marcas denominativas enfrentadas, puede notarse que existe similitud gráfica y fonética, además de encontrarse éstas en la misma clase de la nomenclatura internacional, pudiendo concluirse que no resulta posible su coexistencia registral, al existir riesgo de provocar confusión entre el público consumidor, induciéndolo a error, ya que por el principio de especialidad no resulta posible dicha coexistencia marcaria.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Partiendo de lo anterior, el signo solicitado es para la clase 05, la misma clase de la marca inscrita, razón por la cual, tal y como lo ha dispuesto de forma reiterada la doctrina, el análisis debe ser más riguroso, aún y cuando los productos que se pretenden proteger son diferentes a los productos protegidos por la marca inscrita, está en riesgo la salud del consumidor, al generarse la posibilidad de confusión sea de un medio de contraste con vitaminas o suplementos nutricionales.

Así las cosas, se podría decir, que los productos identificados con la marca inscrita y los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, podrían compartir canales de distribución y puestos de venta, tener un mismo tipo de consumidor o destinatario, todo lo cual, permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión para el consumidor.

En definitiva, estima este Órgano que la eventual inscripción de la marca “**OPTISOY**” puede conculcar, **per se**, los derechos de la empresa **Johnson & Johnson**, derivados de la inscripción de su marca “**OPTISON**”, determinando que sea posible que se produzca un riesgo de confusión entre el público consumidor de los productos distinguidos por una y otra marca.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado “**OPTISOY**”, afecta los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando posible el riesgo de confusión entre los productos de la marca inscrita y los productos que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado, de conformidad con lo que establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Johnson & Johnson**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de mayo del dos mil diez, la cual se confirma.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Johnson & Johnson**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de mayo del dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE**.

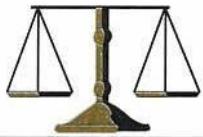
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA.

DERECHOS DE TERCEROS.

PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD.