



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0011-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica: “DALINVI”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7110-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 536-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794 en su condición de Apoderado Especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, domiciliada en One Johnson % Johnson Plaza, New Brunswick, Nueva Jersey, 08933, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y nueve minutos y treinta y nueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2014, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**DALINVI**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas para uso humano*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:50:19 horas del 26 de agosto de 2014, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**DALIMIN**”, en clase 05 internacional, bajo el registro número **150852**, propiedad de la empresa **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y nueve minutos y treinta y nueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, 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 10 de noviembre de 2014, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DALIMIN**”, bajo el registro número **150852**, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, inscrita el 10 de enero de 2005, y vigente hasta el 10 de enero de 2015, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos para uso humano*” (Ver folios 28 y



29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**DALIMIN**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir productos idénticos para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios van dirigidos a señalar que las marcas enfrentadas tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor. En ese sentido alegan que no se puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que las marcas “**DALIMIN**” y “**DALINVI**” son perfectamente distinguibles, puesto que la primera se identifica fácilmente de la segunda por su presentación gráfica y pronunciación. Agrega que si se observan sus terminaciones “**LIMIN**” vs “**LINVI**” se puede determinar que al oído tienen una impresión sónica distinta, suficiente para que el consumidor medio pueda tener claro si está adquiriendo “**DALIMIN**” o “**DALINVI**”. Señala además que en tratándose de productos propios de la clase 05, el consumidor, previo a la obtención de dicho producto, tiene que consultar con especialistas en la materia o bien informarse primero antes de adquirir el producto, y precisamente este ejercicio, sea individual o ayudado por un tercero, será el que le indique el tipo de producto que necesita para tal efecto. Concluye que no hay impedimento alguno para que una marca como “**DALINVI**” pueda inscribirse en el país para su inmediata comercialización, como siempre ha sucedido con los productos propios de su representada.



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la



protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, puedan generar un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Las marcas en cotejo son:

<p>MARCA SOLICITADA: “DALINVI”</p>	<p>MARCA INSCRITA: “DALIMIN”</p>
--	--------------------------------------



PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“preparaciones farmacéuticas para uso humano”.</i></p>	<p>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos farmacéuticos para uso humano”.</i></p>

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre la marca solicitada “**DALINVI**”, y la inscrita, “**DALIMIN**”, las diferencias no son suficientes para distinguir las fácilmente, toda vez que la diferencia es en la terminación de los signos “**DALINVI**” vs “**DALIMIN**”, diferencia que se pierde en el conjunto de las palabras, ya que dos de las tres letras de su terminación son las mismas. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de ambas es muy similar, la diferencia radica en que en la solicitada, la última sílaba se pronuncia “**VI**” y en la inscrita “**MIN**”, lo que tiende a perderse en el conjunto de las palabras, pronunciándose en lo demás, de forma idéntica. En este sentido, es criterio de este Tribunal que existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado “**DALINVI**” y la marca inscrita “**DALIMIN**”, ya que de las 7 letras que componen ambas palabras 5 son iguales y colocadas en el mismo orden, sea el factor tópico en ambas es “**DALIN**” y “**DALIM**” que si bien es cierto la “**N**” y la “**M**” difieren, fonéticamente suenan igual, terminando las palabras con la sílaba “**VI**” en la solicitada e “**IN**” en la inscrita, destacando el sonido de la vocal “**I**” provocando similitud fonética. La diferencia entre ambas es mínima y no le otorga la distintividad suficiente entre una y otra. Conforme al artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se le debe dar más importancia a las semejanzas que a las diferencias siendo que esa similitud provoca riesgo de confusión y asociación.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] Para que exista



posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano, los productos que protegerían y distinguirían la marcas contrapuestas son productos farmacéuticos en general para uso humano, es decir abarcan todos los productos farmacéuticos sin ningún límite. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo, más aún si tomamos en cuenta, como lo indicó el Órgano a quo, que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), ya que debe privar el bien común en este caso la protección de la salud pública. Ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, lo que debe ser aplicado por este Órgano de alzada en este caso.

La posibilidad de confusión se determina además, ya que los productos que ambas marcas protegen y distinguen van converger en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. Además, no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia, como lo indica el apelante.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**DALIMIN**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DALINVI**”, en la totalidad de los productos solicitados, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **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 Industrial, a las catorce horas con treinta y nueve minutos y treinta y nueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, la cual se confirma.

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, No. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto el Licenciado **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 Industrial, a las catorce horas con treinta y nueve minutos y treinta y nueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DALINVI**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33