



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0017- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “SOTEZA”

JOHNSON & JOHNSON, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-5274)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 742-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del once de junio de dos mil dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos noventa y nueve cero setenta y ocho, apoderado especial de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del veinte de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de junio de dos mil once, por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, apoderado especial de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “**SOTEZA**” para proteger y distinguir en clase 05 internacional: “Productos farmacéuticos de uso humano”.



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley se opuso el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien es mayor, titular de la cédula de identidad uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del veinte de agosto de dos mil doce, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del veinte de agosto de dos mil doce, resolvió “*(...) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa MERCK KGAA contra la solicitud de inscripción del distintivo SOTEZA en clase 05 internacional, presentada por el apoderado de la empresa JOHNSON & JOHNSON, la cual se deniega*”.

TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del veinte de agosto de dos mil doce.

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, o a la invalidez 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1-TOREZA bajo el registro número 185732, cuyo titular es MERK KG Aa, con fecha de vencimiento 2 de febrero de 2009, en clase 05 internacional para proteger y distinguir “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para usos médicos.* (Ver folio 39 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** 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, en donde el recurrente debe expresar los *agravios*, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**TOREZA**”, en clase 5 del nomenclátor internacional, y que al realizar el cotejo respectivo se determinó que ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

Nótese que entre el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por las letras “**S**” y



la pronunciación de los signos en conflicto es similar, siendo que el propuesto no genera suficiente diferenciación fonética, razón por la cual al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios

El artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indica tres condiciones, de irregistrabilidad de los signos a saber: que sean idénticas o similares, distinguir los mismos productos o servicios y causar confusión. Si hacemos el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que la diferencia se fundamenta únicamente en la letra inicial, lo cual no es suficiente para declarar una disimilitud sustancial entre ambos. Para un consumidor medio eso no es relevante y no se impregna en su mente. Aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el exámen se debe hacer en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las diferencias.

Por otra parte y en cuanto a los productos, obsérvese que ambos los protegen en clase 5, la solicitada lo es en “*productos farmacéuticos de uso humano*”, la inscrita para “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para usos médicos*” Ambos se dirigen a productos farmacéuticos, razón por la cual el análisis debe ser más riguroso a la hora de determinar posibles similitudes entre los signos .El consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, es que ambos tienen un mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del veinte de



agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Gastón Baudrit Ruiz, apoderado especial de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas veintiocho minutos treinta y dos segundos del veinte de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.