
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0077-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ASP AEROFLEX”

JOHNSON & JOHNSON, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-9015)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0467-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cuarenta minutos del nueve de agosto del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, 08933, 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 15:51:35 horas del 15 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de setiembre de 2016, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ASP AEROFLEX”, para proteger y distinguir, en la clase 10 de la nomenclatura internacional: “reprocesadores endoscópicos automáticos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:51:35 horas del 15 de diciembre de 2016, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud

presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada **María Vargas Uribe**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 de enero de 2017, interpuso recurso de apelación, y posteriormente ante este Tribunal, expresó agravios.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “AEROFLUX”, bajo el registro número **109643**, propiedad de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, para proteger y distinguir: “inhaladores”, en clase 10 de la nomenclatura internacional, vigente desde el 4 de noviembre de 1998, hasta el 4 de noviembre de 2028. (ver folio 47 del legajo de apelación)

2.- Que dicha marca fue cancelada parcialmente por falta de uso, mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:35:39 horas del 10 de octubre de 2017: para los siguientes productos: “*aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, piezas y accesorios para todos los productos indicados arriba*”. (ver el voto 0287-2018 de las quince horas con cincuenta minutos del 26 de abril de 2018, dictado por este Tribunal que consta de folios 31 al 38 del legajo de apelación)

3.- Que mediante voto 0329-2017, dictado por este Tribunal, a las nueve horas con veinticinco minutos del 4 de julio de 2017, se decretó la suspensión del presente expediente, hasta que se resolviera la acción de cancelación por falta de uso presentada contra la marca de fábrica “AEROFLUX”, registro número 109643, propiedad de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, por parte del Registro de la Propiedad Industrial y su resolución quede en firme.

4.- Que mediante voto 0287-2018, dictado por este Tribunal, a las quince horas con cincuenta minutos del 26 de abril de 2018, se declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:39 horas del 10 de octubre de 2017, la cual se confirmó y se ordenó la cancelación parcial por falta de uso de la marca de fábrica “AEROFLUX”, con registro 109643, respecto de los productos: “*aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, piezas y accesorios para todos los productos indicados arriba*” solicitada por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, y se mantuvo ese registro vigente únicamente para “*inhaladores*”.

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. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo solicitado por razones extrínsecas, sea por estar inscrito el signo “AEROFLUX”, violentando el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que existe similitud gráfica y fonética entre estos, por lo que el signo solicitado corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, por causar riesgo de confusión y riesgo de asociación y además proteger productos de la misma naturaleza en clase 10 de la nomenclatura internacional. Al respecto señaló:

“... Nótese que ambos signos protegen productos de la misma naturaleza, ya que el reprocesador endoscópico automático es un aparato e instrumento médico y quirúrgico, por ende no sólo van dirigidos al área de salud pública, razón por la que deviene con mayor grado evitar que se le provoque al consumidor confusión, más aun tomando en cuenta que éstos productos por su uso especializado se comercializan y distribuyen en sectores o establecimientos comerciales específicos, y por consiguiente deviene un riesgo de confusión por asociación empresarial, y el consumidor fácilmente podría sumir que pertenecen al mismo titular cuando en realidad no lo son.

...

En este sentido, se reitera que aún siendo un producto específico el que pretende proteger el signo solicitado, éste sigue siendo de la misma naturaleza de los productos que protege el signo registrado, y que muy lejos de que se elimine el riesgo de confusión solo porque la venta es con prescripción médica, no es el especialista el consumidor final, por ende sigue persistiendo el riesgo de confusión, y fácilmente puede asumir que están relacionados entre sí, cuando en realidad son de titulares diferentes. ... ”.

Por su parte, el aquí recurrente destacó como agravios los siguientes:

- 1- Que las marcas tienen elementos que perfectamente la hacen distinguirse y sus productos van para destinos totalmente diferentes.
- 2- Que AEROFLUX se pronuncia muy diferente a ASP AEROFLEX.
- 3- Que la empresa titular de la marca inscrita se ha dedicado a utilizar su marca solo respecto de “inhaladores”, por lo que se está presentando una cancelación parcial por falta de uso, respecto del resto de los productos protegidos por la marca inscrita. (folio 17 vuelto del legajo de apelación)
- 4- Que los productos solicitados tienen que ser utilizados por especialistas con conocimiento de lo que es un reprocesador endoscópico, y dada su especialidad, está en

pleno conocimiento que inhaladores y reprocesadores endoscópicos, ni siquiera son productos que remotamente se puedan relacionar.

- 5- Que los productos solicitados son de alta tecnología, por lo que un consumidor medio no va a adquirirlos para llevarlos a su hogar u oficina.
- 6- Que las marcas pueden coexistir.
- 7- Finalmente solicita la suspensión del caso mientras se tramita la cancelación por falta de uso de la marca inscrita.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Entonces, como de lo recién expuesto se colige que los signos contrapuestos son similares, por cuanto el solicitado se diferencia del signo inscrito por tres letras al inicio del solicitado “**ASP**”, y una única letra en el elemento preponderante de los signos enfrentados “**AEROFLEX**” vs “**AEROFLUX**” resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una similitud muy marcada en los campos gráfico, y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas 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 (Ley 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo **8º** ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario, tomando en consideración además lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Ley de Marcas.

Es decir, de acuerdo con el **Principio de Especialidad**, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los productos o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege ni distingue cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos 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 y distinguir 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 productos o servicios 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 este principio 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 similares o idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o, para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión o asociación al público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. 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 tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos (como en este caso), 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 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 proteger y 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.

Por lo que 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.

Así las cosas, si tal como se mencionó, el signo “**AEROFLUX**” fue inscrito para identificar productos de la **clase 10** del nomenclátor, en este caso **“inhaladores”**, por haber sido cancelada por falta de uso dicha marca para **“aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, piezas y accesorios para estos”**, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, la marca “**ASP AEROFLEX**” fue solicitada por una empresa distinta de la titular del signo registrado para proteger y distinguir **“reprocesadores endoscópicos automáticos”**, se tiene entonces que si las marcas enfrentadas por la naturaleza de los productos no se encuentran relacionados en género, materia prima, finalidad y afinidad, ni tienen los mismos canales de distribución y comercialización, es criterio de este Tribunal que **resulta procedente autorizar**

la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, de forma tal que entre los productos del signo propuesto y los ya protegidos por el inscrito, no se relacionen entre sí, evitándose de esta forma el riesgo de confusión para el público consumidor, razón por la cual no se violentan los artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento; no pueden ser asociados entre sí por lo cual no se infringe el artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, ni el artículo 24 inciso e. de su Reglamento; todo lo cual no permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial como lo establecen los artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento para el público consumidor.

En efecto, el signo que se solicita inscribir en el presente asunto, pretende proteger y distinguir **“reprocesadores endoscópicos automáticos”** en clase 10 de la nomenclatura internacional, que como bien lo señala el aquí apelante tienen que ser utilizados por especialistas con conocimiento en lo que es un reprocesador endoscópico automático, y dada su especialidad, está en pleno conocimiento que “*inhaladores*” y “*reprocesadores endoscópicos automáticos*”, ni siquiera son productos que se puedan remotamente relacionar. En este sentido, considera este Tribunal que esos productos no pueden confundirse con los del signo inscrito “**AEROFLUX**”, ya que confrontados, puede concluirse que son disímiles, a pesar de pertenecer a la misma clase de la nomenclatura internacional y no pueden considerarse coincidentes ya que son aplicables a diferentes finalidades y entre ellos no puede establecerse conexidad. Tiene claro este Tribunal que la marca solicitada será adquirida por un grupo especializado de personas (consumidor especializado), como bien lo señaló el apelante al indicar que dicho consumidor posee:

“un conocimiento mayor al promedio, ya que se trata de equipo de alta tecnología, que un consumidor medio no va a adquirir para ser llevado a su hogar u oficina, sino que se trata de personas con un grado de conocimiento especial, quienes será los potenciales clientes (consumidores) de los productos que se están protegiendo con la marca solicitada.

Así las cosas, no puede uniformarse el criterio de que todos los productos serán

asumidos por una generalidad de consumidores como masa, sino que dentro de este grupo, existen especialistas, que identifican claramente por medio de la marca, el tipo de producto que el consumidor necesita. ... ”.

Lo anterior aunado a que considera este Tribunal que, en el presente caso no se puede inducir a confusión al público consumidor ya que la marca inscrita “**AEROFLUX**” es perfectamente distingible a la marca solicitada “**ASP AEROFLEX**”, esto en virtud que la primera se identifica fácilmente de la segunda por su presentación gráfica y su pronunciación.

En este caso, por las diferencias de los productos y en aplicación del principio de especialidad, además del elemento del consumidor especializado, conllevan a estimar que los signos enfrentados pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los productos que se amparan y pretenden protegerse y distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la imposibilidad de confusión en el consumidor que los solicite. Tampoco se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de estos signos, ni que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos.

Se debe tener claro que, el consumidor que adquiere los productos del signo solicitado, se trata de un consumidor especializado, más cuidadoso a la hora de comprar o elegir ese tipo de productos, conocedor de los mismos, o que al menos busca asesoría al momento de adquirirlos, como lo establece la doctrina al establecer que:

“... es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que "a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto...”

Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas, y viceversa... El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste lo requiera.

Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios..." (OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", LexisNexis Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 184 y 185).

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, hacen que este Tribunal considere que no se genera un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, desde ningún punto de vista, capaz de provocar "... *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso ...*" , por las razones antes dadas, según el tenor del inciso f) del numeral 25 de la Ley de Marcas, no existiendo la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal acoge los agravios expresados por la apelante en cuanto a la posible coexistencia registral sin problema alguno, por los argumentos antes expuestos, y en razón de ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:35 horas del 15 de diciembre de 2016, la cual se debe revocar, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada "**ASP AEROFLEX**", en la clase 10 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir:

“reprocesadores endoscópicos automáticos”.

QUINTO. SOBRE EL 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:35 horas del 15 de diciembre de 2016, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**ASP AEROFLEX**”, en la clase 10 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*reprocesadores endoscópicos automáticos*”. 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. **NOTIFIQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55