

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2012-0390-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “INIZAN ” (05)

JOHNSON & JOHNSON, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 2011-8657)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1296-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, en su condición de apoderado de **JOHNSON & JOHNSON**, domiciliada y existen en One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del treinta de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha dos de setiembre de dos mil once, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INIZAN**”, bajo el expediente de origen número 2011-8657, para proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, “preparaciones farmacéuticas de uso humano”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución final dictada a las doce horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del treinta de noviembre de dos mil once, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil doce, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en su condición de apoderado de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, diez minutos, treinta y siete segundos del veintidós de febrero de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alza, este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **ALTIAN PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encuentra inscrita la marca de comercio “**OMISAN**”, bajo el registro número **170242**, desde el 14 de setiembre de 2007, vigente hasta el 14 de setiembre de 2017, la cual protege y distingue en clase 5 internacional “ productos farmacéuticos gastrointestinales de uso humano”.

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. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos rechazó la solicitud de inscripción del signo solicitado **“INIZAN”**, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita **“OMISAN”**, y del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo que afecta el derecho de elección de éste y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a proteger.

La representación de la sociedad recurrente argumenta que el distintivo solicitado lo único que contiene en común con la marca inscrita es una terminación fonética: /isan/ pues incluso gráficamente son diferenciables. Esa terminación común en nuestro idioma ha sido inscrita ya como parte de muchas marcas a nombre de titulares diferentes, por lo que en ese particular no podría existir la objeción que se señala. El inicio de los vocablos, la parte fundamental que es base de la diferenciación marcaría para el consumidor es totalmente distinta, lo cual los hace claramente diferenciables. Omisan no tiene gráfica ni fonéticamente confusión con INIZAN. La sola diferenciación gráfica de su letra inicial O la I es tan radical que incluso se ha adoptado como símbolo para distinguir en todos los aparatos eléctricos entre encendido y apagado, esto es, constituyen símbolos opuestos. Por lo que solicita se revoque la resolución impugnada y se ordene la continuación de las diligencias de inscripción de la marca, si otros motivos no lo impidieren.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En virtud de lo indicado supra, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“INIZAN”**, en clase 5 de la



Clasificación Internacional de Niza, dado que existe semejanza de este signo con el distintivo inscrito “OMISAN”, en **clase 5**, toda vez, que como puede apreciarse, de la confrontación de ambas marcas, tenemos que, las letras “N” en la solicitada y la “M” en la inscrita se confunden, lo mismo ocurre con las letras “Z” y “S”, lo único que las diferencia es la vocal “I” en el signo pretendido y la vocal “O”, en el distintivo inscrito, distinción que no es suficiente para evitar un riesgo de confusión al aplicar ambas marcas globalmente.

Conforme lo expuesto, se podría decir que la similitud encontrada entre las marcas bajo estudio corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: *“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”*. **(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109),**

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa Ley, nos encontramos que la similitud existente entre los signos inscritos y solicitado se confirma, más aún cuando a folios 1 y 24, del expediente, se observa, que el producto que intenta proteger la marca solicitada, y el producto que distingue el signo inscrito son de una misma naturaleza “**farmacéuticos**”, situación que podría llevar al público consumidor no solamente a un riesgo de confusión sino también a un riesgo de asociación sobre el origen empresarial, ya que este puede pensar que existe una conexión entre los distintivos marcarios, en el sentido de pertenecer a un mismo titular. De tal manera que la marca pretendida al enfrentarse a una marca que ya se encuentra inscrita, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia tienen que amparar el distintivo que cuenta con protección registral, a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor de los productos que distinguen uno y otro signo. Asimismo, considera este Tribunal, que al estar frente a signos que se encuentran en la clase 5



de la Clasificación Internacional de Niza, como ocurre en el caso bajo estudio, el análisis de los mismos debe ser más riguroso para la trascendencia que pueda tener a nivel médico la confusión de los productos que identifican la marca solicitada y la inscrita, los cuales como se indicó supra son de una misma naturaleza “**farmacéuticos**”.

De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, en este caso, la empresa **ALTIAN PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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 al señalar 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 manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anteriormente expuesto, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibles por razones extrínsecas.

QUINTO. Conforme a 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y tres minutos,

veintitrés segundos del treinta de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“INIZAN”**, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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, 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y tres minutos, veintitrés segundos del treinta de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“INIZAN”**, 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Brenes

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**