
RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2022-0090-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**

Nitto

NITTO DENKO CORPORATION, apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9107)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0162-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del seis de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, cédula de identidad 1-0335-0794, en calidad de apoderado especial de la empresa **NITTO DENKO CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japón, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:29:40 horas del 17 de enero del 2022.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la

Nitto
marca de fábrica y comercio “**Nitto**”, para proteger y distinguir productos en la clases 7, 9, 10, 11, 17, 19, 28 y en lo que interesa para esta resolución en la clase 5 que

limitó para distinguir: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apóositos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades de la piel; champús medicinales; preparaciones para el baño con fines médicos; desodorantes para ropa y textiles; refrigerantes para fines médicos; aerosoles refrigerantes para fines médicos; disolventes para retirar tiritas adhesivas; estuches para medicamentos, portátiles, llenos; cajas de primeros auxilios, llenas; botiquines de primeros auxilios; cintas quirúrgicas; esparadrapos adhesivos; cintas adhesivas para fines médicos; almohadillas para callos; cremas para callos y callosidades; preparaciones para el tratamiento de quemaduras; productos farmacéuticos y preparaciones para el cloasma; preparaciones para el tratamiento del acné; repelentes de insectos; papel para atrapar moscas; papel antipolillas; compresas; medicamentos para la transpiración; envolturas de cintas médicas; adhesivos para cintas médicas; preparaciones para retirar cintas médicas; adhesivos para cintas de kinesiología; preparaciones para retirar cintas de kinesiología; adhesivos para fines médicos; preparaciones médicas para quitar cintas médicas; almohadillas protectoras médicas; cintas terapéuticas elásticas; apóositos de película quirúrgica; apóositos quirúrgicos; materiales para vendar heridas; vendajes escapulares para uso quirúrgico; vendas adhesivas; apóositos para primeros auxilios; apóositos esterilizados; apóositos para quemaduras; apóositos autoadhesivos; aerosoles líquidos para vendajes; vendas para apóositos; vendajes líquidos; gasas para apóositos; guata para apóositos; almohadillas para pezones; cintas para estimular la respiración nasal; papel aceitado para fines médicos; cintas adhesivas para fines médicos; agentes de administración de medicamentos en forma de obleas comestibles para envolver productos farmacéuticos en polvo; gasas para apóositos; cápsulas vacías para productos farmacéuticos; parches oculares para fines médicos; vendas para las orejas; vendas (toallas sanitarias) para la menstruación; tampones para la menstruación; toallas sanitarias; bragas higiénicas; algodón absorbente;

almohadillas de lactancia; hisopos de algodón para uso médico; pañales; cubre pañales; materiales dentales; preparaciones para la destrucción de animales nocivos; papel reactivo para fines médicos; harinas lacteadas para bebés; bebidas dietéticas adaptadas para fines médicos; alimentos dietéticos adaptados para fines médicos; bebidas para bebés; semen para la inseminación artificial; ***se excluyen expresamente los productos farmacéuticos para ayudar a dormir.***

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:29:40 horas del 17 de enero del 2022, rechazó parcialmente la marca (para productos farmacéuticos, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades en la piel, productos farmacéuticos y preparaciones para el cloasma; preparaciones para el tratamiento del acné) por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrita la marca **NYTOL**, propiedad de **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, bajo el registro número 275268 inscrita el 08/11/2018 y vence el 08/11/2028 para proteger en clase 5: Preparaciones y sustancias farmacéuticas para ayudar en la inducción del sueño, preparaciones y sustancias con propiedades soporíferas y somníferas, preparaciones y sustancias farmacéuticas las cuales causan somnolencia y actúan como una ayuda para inducir el sueño, somníferos, soporíferos, auxiliares nocturnos para dormir.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La marca solicitada **Nitto** posee una pronunciación en su conjunto distinta a la marca registrada **NYTOL** y eso las diferencia.

2. Se suma a la diferente pronunciación de las marcas el hecho de que la marca solicitada **Nitto** presenta una grafía especial, la cual la hace original y fácilmente distinguible en relación con la marca inscrita **NYTOL**.

-
3. La exclusión de la lista de los productos farmacéuticos para ayudar a dormir elimina todo riesgo de confusión.

 4. Solicita revocar la resolución recurrida

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio:

NYTOL, propiedad de **ASPEN GLOBAL INCORPORATED**, bajo el registro número 275268 inscrita el 08/11/2018 y vence el 08/11/2028 para proteger en clase en clase 5: Preparaciones y sustancias farmacéuticas para ayudar en la inducción del sueño, preparaciones y sustancias con propiedades soporíferas y somníferas, preparaciones y sustancias farmacéuticas las cuales causan somnolencia y actúan como una ayuda para inducir el sueño, somníferos, soporíferos, auxiliares nocturnos para dormir.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. En el presente caso el signo solicitado fue rechazado parcialmente para **productos farmacéuticos, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades en la piel, productos farmacéuticos y preparaciones para el cloasma; preparaciones para el tratamiento del acné**, por el registro de la marca de productos **NYTOL**, que protege en clase 5: productos para controlar

el sueño o para dormir, indicando como causales de inadmisibilidad los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos,N°7978(en adelante Ley de marcas).

En ese orden de ideas el artículo 8º de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b):

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las

primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- [...]
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.
- 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.
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, se considera en este caso únicamente la lista de productos que el Registro rechazó en la resolución recurrida.

SIGNO SOLICITADO

Nitto

Productos farmacéuticos, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades en la piel, productos farmacéuticos y preparaciones para el cloasma; preparaciones para el tratamiento del acné, **se excluyen expresamente los productos farmacéuticos para ayudar a dormir.**

MARCA REGISTRADA

NYTOL

Preparaciones y sustancias farmacéuticas para ayudar en la inducción del sueño, preparaciones y sustancias con propiedades soporíferas y somníferas, preparaciones y sustancias farmacéuticas las cuales causan somnolencia y actúan como una ayuda para inducir el sueño, somníferos, soporíferos, auxiliares nocturnos para dormir.

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos arroja diferencias, el diseño, en particular la grafía utilizada y la composición de cada uno apreciados en su conjunto impactará de forma distinta en el consumidor final. El consumidor en su acto de compra o adquisición percibe los signos de forma indivisible, lo que evita que gráficamente se produzca la posibilidad de que se manifieste confusión o error.

En lo que respecta al plano fonético la pronunciación en conjunto del signo solicitado se vocaliza en forma distinta al inscrito cuya terminación TOL marca la diferencia.

Ideológicamente, el signo solicitado no evoca concepto alguno que se relacione con la marca registrada.

Además de las diferencias apuntadas es importante el análisis del inciso d) del artículo 24 del reglamento de la ley de rito, que indica:

...d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; ...

Bajo el supuesto anterior, el titular de la marca registrada excluyó de la lista de productos los que son para ayudar a dormir.

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, ya que este es el que realiza el acto de consumo, por lo que es la víctima potencial del riesgo de confusión.

En este caso el Tribunal considera que el consumidor de los productos pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión ya que los productos de la marca registrada tienen un objetivo muy específico, pues son para dormir o conciliar el sueño y por lo general se expenden bajo receta médica, por lo que no se prevé el riesgo de confusión.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en calidad de apoderado especial de la empresa **NITTO DENKO CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:29:40 horas del 17 de enero del 2022, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **Nitto** en toda la lista de la clase 5 solicitada inicialmente con la exclusión de los los productos farmacéuticos para ayudar a dormir, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en calidad de apoderado especial de la empresa **NITTO DENKO CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:29:40 horas del 17 de enero del 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **Nitto** en toda la lista de la clase 5 solicitada inicialmente con la exclusión de los productos farmacéuticos para ayudar a dormir, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr



Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33