



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0442-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (DEPUY SYNTHES)

(3, 10, 16, 44)

DEPUY SYNTHES INC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-1064)

VOTO N° 989-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de la sociedad ***DePuy Synthes, Inc.***, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:34:45 horas del 4 de mayo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:14:34 horas del 6 de febrero del 2015, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios, fábrica y comercio ***DEPUY SYNTHES***, en las siguientes clases:

Clase 5 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: Cemento de hueso para usos médicos; implantes quirúrgicos incluyendo tejido vivo; injertos de tejido biológico; injertos de hueso procesados a partir de tejido natural para usar en cirugía espinal; tejido biológico previsto para implantaciones subsecuentes como un reemplazo para hueso; matriz de



tejido biológico para el reforzamiento y reparación de tejido suave; materiales para usar en el aumento de hueso y tejido para propósitos médicos; pasta de hueso para propósitos médicos; pasta de hueso para propósitos médicos; rellenos de huecos óseos consistente de materiales naturales; implantes aloinjertos, implantes quirúrgicos, a saber, espaciadores de disco, compuesto de tejidos humanos; anticoagulantes; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de fracturas de hueso.

Clase 10 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: Implantes ortopédicos de articulaciones; implantes ortopédicos hechos de materiales artificiales; instrumentos quirúrgicos y aparatos médicos para usar en cirugías ortopédicas, cirugías osteosíntesis, cirugías musculo esqueléticas, cirugías maxilofaciales y/o cirugías de columna vertebral; dispositivos médicos para tratamiento de lesiones ortopédicas, de traumas y/o de enfermedades; discos y tornillos ortopédicos; prótesis de discos de columna vertebral; suturas; anclajes de suturas, desviadores y válvulas de hidrocefalias; implantes neurales; dispositivos neurovasculares para el tratamiento de enfermedades neurológicas; implantes quirúrgicos que incluyen materiales artificiales no degradables y biodegradables, a saber, materiales artificiales de crecimiento de hueso, pastas de hueso, masillas, cerámicas y sustitutos de hueso; partes de huesos artificiales para aumentar huesos naturales; extensores de injertos de hueso y factores de crecimiento de huesos todos usados para rellenos de huecos óseos y regeneración de hueso; bandejas esterilizadas para uso quirúrgico y médico; bandejas y estuches para instrumentos e implantes quirúrgicos y médicos; dispositivos médicos para el tratamiento de condiciones de columna vertebral y ortopédicas resultantes de enfermedades degenerativas, de deformidades, de traumas o de lesiones relacionadas con deportes; dispositivos médicos para el diagnóstico y tratamiento de desórdenes neurológicos, de desórdenes neurovasculares y desórdenes del sistema nervioso central.

Clase 16 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: Impresos educacionales y materiales informativos en los temas ortopédicos, en implantes ortopédicos, en



cirugías ortopédicas, en neurocirugías, en procedimientos neurovasculares, en procedimientos para el manejo del dolor, en cirugías generales, en cirugías astroscopecas, en cirugías osteosíntesis, en cirugías músculos esqueléticas, en cirugías maxilofaciales, en cirugías de columna vertebral y en cuidados neurocríticos.

Clase 44 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: Servicios para proveer información relacionada con ortopedia, con implantes ortopédicos, con cirugías ortopédicas, con neurocirugías, con implantes neurales, con procedimientos neurovasculares, con procedimientos para el manejo del dolor, con cirugías generales, con cirugías artroscópicas, con cirugías osteosíntesis, con cirugías musculo esqueléticas, con cirugías maxilofaciales, con cirugías de columna vertebral, con cuidados neurocríticos, y con el diagnóstico y tratamiento de condiciones de columna vertebral y ortopédicas resultantes de enfermedades degenerativas, de deformidades, de traumas, de lesiones relacionadas con deportes, de desórdenes neurológicos y de desórdenes del sistema nervioso central. Servicios para proveer información vía internet relacionada con ortopedia, con implantes ortopédicos, con cirugías ortopédicas, con neurocirugías, con implantes neurales, con procedimientos neurovasculares, con procedimientos para el manejo del dolor, con cirugías generales, con cirugías artroscópicas, con cirugías osteosíntesis, con cirugías musculo esqueléticas, con cirugías maxilofaciales, con cirugías de columna vertebral, con cuidados neurocríticos, y con el diagnóstico y tratamiento de condiciones de comuna vertebral y ortopédicas resultantes de enfermedades degenerativas, de deformidades, de traumas, de lesiones relacionada con deportes, de desórdenes neurológicos y de desórdenes del sistema nervioso central.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:34:45 horas del 4 de mayo del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”



TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:14:34 del 6 de febrero del 2015, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que mediante escrito del 21 de agosto del 2015, la empresa DEPUY SYNTHES, INC., restringe su lista de productos y fracciona la solicitud en cuanto a sus clases para que se tome en cuenta únicamente la **Clase 44** de la Nomenclatura Internacional proteger y distinguir: Servicios para proveer información relacionada con ortopedia, con implantes ortopédicos, con cirugías ortopédicas, con neurocirugías, con implantes neurales, con procedimientos neurovasculares, con procedimientos para el manejo del dolor, con cirugías generales, con cirugías artroscopias, con cirugías osteosíntesis, con cirugías musculo esqueléticas, con cirugías maxilofaciales, con cirugías de columna vertebral, con cuidados neurocríticos, y con el diagnóstico y tratamiento de condiciones de columna vertebral y ortopédicas resultantes de enfermedades degenerativas, de deformidades, de traumas, de lesiones relacionadas con deportes, de desórdenes neurológicos y de desórdenes del sistema nervioso central. Servicios para proveer información vía Internet relacionada con ortopedia, con implantes ortopédicos, con cirugías ortopédicas, con neurocirugías, con implantes neurales, con procedimientos neurovasculares, con procedimientos para el manejo del dolor, con cirugías generales, con cirugías artroscópicas, con cirugías osteosíntesis, con cirugías musculo esqueléticas, con cirugías maxilofaciales, con cirugías de columna vertebral, con cuidados neurocríticos y con el diagnóstico y tratamiento de condiciones de columna vertebral y ortopédicas resultantes de enfermedades degenerativas, de deformidades, de traumas, de lesiones relacionadas con deportes, de desórdenes neurológicos y de desórdenes del sistema nervioso central.

Por lo que la apelación planteada se acepta y acoje respecto de esa clase 44.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los



interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

- 1-*** Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica ***SYNTHESES***, en clase 16 Internacional, Registro 148324, inscrita y vigente hasta el 01 de julio del 2024, para proteger: material didáctico de instrucción y enseñanza sobre huesos y miembros artificiales para propósitos de instrucción médica. (folio 20).

- 2-*** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica ***SYNTHESES***, en clase 10 Internacional, Registro 152343, inscrita y vigente hasta el 24 de mayo del 2025, para proteger: Implantes quirúrgicos, médicos, dentales, y veterinarios, instrumentos y aparatos (incluyendo miembros, ojos y dientes artificiales); placas intramedulares, tornillos para hueso y placas para hueso, placas anguladas, placas de compresión, tuercas para tornillos, abrazaderas de hueso; arandelas para tornillos, tablillas para tornillos, ganchos para separación por espondilólisis, cables para cerclaje, implantes para vértebra, sierras y escofinas para huesos, sierras oscilantes, hojas para sierras, taladros quirúrgicos, guías de taladro, cuchillas para hilo, distractores, fórceps para hueso, fórceps de reposición, fórceps, elevadores, escariadores, cortadores de hueso, impactadores, destornilladores, llaves inglesas, calibradores, calibradores para medie la longitud de los tornillos, ganchos para hueso. Platinas de tensión, pinzas para atornillar, calibradores para perforar, brocas, puntos para trocar, tijeras para osteotomías, sujetadores y grapas para huesos, y fijadores internos y externos, sujetadores pélvicos,



miras para apuntar los dispositivos, mangas centradoras, mangas protectoras, bandejas esterilizadas y cajas para instrumentos e implantes de las clases antes dichas. Radiografías de diagnóstico para propósitos médicos, artículos ortopédicos, suturas quirúrgicas; endoprotesis en particular prótesis de endo-articulación, más particularmente endoprotesis para caderas, rodillas, hombros, manos y pies, prótesis para cabeza de fémur, obturadores. Aparatos e instrumentos para cirugías estereo tácticas y para cirugías auxiliadas por computadora, huesos artificiales para implantes, partes de huesos artificiales para aumentar los huesos naturales, implantes, instrumentos y aparatos para osteosíntesis, instrumentos y aparatos para traumatología y para cirugía musculo esquelética, en particular maxilofacial, espinal, facial, craneal, pélvica y de extremidades, remplazos para hueso, del cartílago, de los ligamentos y de los tendones. Reemplazos para el hueso, cartílago, ligamentos y tendones. (folio 23).

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **SYNTHESES** en clase 5 Internacional, Registro 152342, inscrita y vigente hasta el 24 de mayo del 2025, para proteger productos a base de hidropatía o fosfato tricálcico para la fabricación de huesos artificiales y partes de huesos artificiales para su implantación en huesos naturales, cementos para huesos naturales, cementos hidráulicos quirúrgicos, cementos autopoliméticos; tejidos finos quirúrgicos, tejidos finos impregnados con lociones farmacéuticos; preparaciones biológicas para propósitos médicos y veterinarios; preparaciones basadas en la tecnología de genes. (folio 25).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determina que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar confusión directa entre los signos



cotejados y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, en relación a los productos de clases 5, 10 y 16 así como los servicios de la clase 44 a proteger del signo solicitado y los productos que protegen los signos registrados.

Por su parte, la recurrente en sus agravios manifiesta que restringe su lista de productos y se fraccione la solicitud en cuanto a sus clases para que únicamente se tome en cuenta la clase 44 de la Nomenclatura Internacional, razón por la que discrepa del razonamiento de la Oficina de Marcas en el sentido de que existirá confusión o error por parte del consumidor al permitir el registro de “DEPUY SYNTHES” en clase 44 por asociar la marca “SYNTHES” en clase 10. Que aporta carta de consentimiento o acuerdo de coexistencia suscrito por la empresa DEPUY SYNTHES INC. y Synthes GMBH, en donde manifiestan que no existe ningún problema al coexistir estas dos marcas en el mercado.

Que Synthes GMBH y DEPUY SYNTHES INC. son empresas relacionadas, y tienen un mismo origen empresarial, donde se trata de un mismo grupo económico, esto pues cada marca protege campos totalmente diferentes, productos vs servicios, siendo entonces que por razón de alguna coincidencia con marcas inscritas, aunque sea en distintas clases, no necesariamente podrían provocar confusión en el público consumidor, siendo entonces que no hay justificación alguna para rechazar la marca DEPUY SYNTHES en clase 44 con SYNTHES en clase 10, ambas internacionales.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello



afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- 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; ...

...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; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la ***confusión ideológica*** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales



signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Marca</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Signo</i>	<i>Depuy Synthes</i>	<i>Synthes</i>	<i>Synthes</i>	<i>Synthes</i>
<i>Tipo</i>	Fábrica y Comercio	Fábrica	Fábrica	Fábrica
<i>Protección y Distinción (Clase)</i>	Clase 5: Cemento de hueso... Clase 10: Implantes ortopédicos de articulaciones... Clase 16: Impresos educacionales y materiales informativos en los temas ortopédicos... Clase 44: Servicios para proveer información relacionada con ortopedia...	Clase 16: Material didáctico de instrucción y enseñanza sobre huesos y miembros artificiales para propósitos de instrucción médica.	Clase 10: Implantes quirúrgicos, médicos...	productos a base de hidropatía o fosfato tricálcico para la fabricación de huesos artificiales y partes de huesos artificiales para su implantación en huesos naturales...
<i>Clase</i>	5, 10, 16 y 44	16	10	5
<i>Titular</i>	DePuy Synthes, Inc.	Synthes GMBH	Synthes GMBH	Synthes GMBH

Como puede observarse, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor del término *SYNTHESES* para productos en clases 5, 10 y 16, donde en el público consumidor podría crearse engaño, pues el vocablo “*SYNTHESES*” hará creer al mercado que se trata de servicios que provienen de la misma familia que los protegidos y distribuidos por la empresa *Synthes GMBH*.



Ahora bien, con la salvedad de lo indicado por el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos respecto de la prohibición para que una persona jurídica pueda inscribirse conteniendo en su denominación social una marca registrada, que indica:

“Adopción de una marca ajena como denominación social. Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.”

No existe per-se un valor agregado a la registrabilidad de un signo, que éste sea la denominación social de la persona jurídica que lo solicita. Tampoco nos enfrentamos a un escenario donde se esté intentando demostrar un uso anterior del signo solicitado con todos los requisitos procesales y sustantivos que ello implica; pues únicamente pretende el solicitante que se dé un valor jurídico a esa coincidencia entre denominación social y signo solicitado, lo cual por sí solo, es desde el punto de vista de la regulación marcaria, jurídicamente irrelevante.

Respecto de las cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencias suscritos por las empresas DEPUY SYNTHES INC. y Synthes GMBH, en donde dicen que no existe ningún problema al coexistir estas dos marcas en el mercado, ya jurisprudencialmente se ha manifestado este Tribunal, y esta se trata de una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico, de tal forma, que el alegato referido no es de recibo. Nótese, que en lo referente al tema del registro de los signos distintivos no solamente tiene que ver con la capacidad intrínseca o con los derechos de terceros, sino que este aspecto, se completa con el deber que tiene la Administración de prever una posible afectación al consumidor de conformidad con lo prescrito por el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por cualquier otra situación, dicha



coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, dónde se registrarán tan solo signos que, no solo tengan capacidad intrínseca y extrínseca para convertirse en marcas registradas, sino que además no se presten para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea o necesita, sin así perjudicar al consumidor.

No se demuestra en el mérito de los autos que ambas empresas, la solicitante DePuy Synthes, Inc. y SYNTHES GMBH titular del signo en clase 10 inscrito, pertenezcan a un mismo grupo de interés económico; y en todo caso, lo que interesa no solo es demostrar tal condición, sino que existe un mismo origen empresarial, como garantía de identidad de calidad, de los productos o servicios con que se individualizan y distinguen los productos de un productor respecto a otro, lo que – a su vez- garantiza al consumidor que en su decisión de consumo no será llevado al engaño, en su creencia de adquirir un determinado producto o servicio con una específica calidad de acuerdo a la fama o conocimiento que en el mercado un determinado signo marcario goza.

Por otra parte, este Tribunal no comparte lo indicado por el apelante, ya que la manifestación pura y simple del solicitante no es capaz de solventar, los requerimientos de distintividad que se le oponen, en defensa de los principios marcarios exigidos artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Ahora bien, según el artículo 89 de la Ley de Marcas, determina:

“Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación



internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.”

El principio de especialidad de los signos distintivos, no se agota con la ubicación del signo solicitado en una de las clases del arreglo de NIZA; pues tal como lo explica Manuel Lobato: *“...La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos perteneciendo a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan nos sean susceptibles de confusión...”* (lo resaltado no es del original). (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 183).

Por lo que la aplicación del principio de especialidad es un ejercicio objetivo – que no antojadizo – que aplica las variables determinadas por el arreglo de Niza y determinadas por la OMPI en relación con los productos asociados al signo y en confrontación con la realidad del sector del mercado donde se vaya a usar el signo solicitado y atendiendo el tipo de consumidor para el cual se dirija el producto o servicio, ejercicio que es necesario realizar en cada caso concreto para poder cumplir con los postulados del artículo primero de la Ley de Marcas, en consonancia con los objetivos de un signo marcario de acuerdo al artículo segundo de este mismo cuerpo normativo.



“Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Nótese que tal definición describe la funcionalidad del principio de especialidad, donde el arreglo de Niza constituye un medio como garantía de distintividad, más no un fin en sí mismo; donde la distintividad se constituye en un objetivo o seguir para lograr la finalidad última, cual es lograr el equilibrio entre los derechos e intereses legítimos de los productores titulares de los signos marcarios y los derechos e intereses legítimos de los consumidores para el mejor desarrollo económico y transparente del mercado costarricense.

Siendo así, la posibilidad de confusión de la que habla el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe ser descartada en su inciso e) y en el caso, a pesar de tratarse de productos contra servicios, se trata de productos y servicios relacionados, tomando en cuenta el tipo de consumidor a que van destinados, conforme el inciso d) del referido artículo 24, siendo que en ese análisis tratándose de signos que hacen referencia a la misma denominación ***SYNTHESES***, no puede esperarse bajo razonabilidad, que el consumidor asuma el riesgo de confusión, siendo signos similares para productos y servicios relacionados en el mercado.

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes en su denominación y los servicios que protege son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada



una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión existe, por la semejanza entre el signo solicitado y los inscritos y además por la relación entre los productos y servicios que identifican esos signos, siendo entonces que la marca solicitada no es susceptible de inscripción tal y como lo analiza el Registro de la Propiedad Industrial. Siendo procedente confirmar la resolución de las 13:34:45 horas del 4 de mayo del 2015, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representante de la sociedad **DePuy Synthes, Inc.**, sobre la inscripción de la inscripción de marca de fábrica y comercio **DEPUY SYNTHES**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara ***sin lugar*** el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **DePuy Synthes, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y cuatro minutos cuarenta y cinco segundos del cuatro de mayo del dos mil quince, la cual ***se confirma***, denegando el registro de la marca de servicios, fábrica y comercio **DEPUY SYNTHES**, en Clases 5, 10, 16 y 44 Internacional, presentadas por el recurrente. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55