



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0608-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca “OPTISOL”

TERUMO KABUSHIKI KAISHA, (TERUMO CORPORATION), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-3058)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1449-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 44-1,2-chome, Hatagaya, Shibuya-Ku-Tokio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo del 2012, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **OPTISOL**, en clase



5 de la nomenclatura internacional, para distinguir “*Preparaciones químicas y biológicas para propósitos médicos y veterinarios incluyendo preparaciones para el almacenamiento de sangre y productos*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada(...)***”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **GE Healthcare AS**, la marca de comercio “**OPTISON**”, bajo el número de registro 119017 desde



el 17 de marzo de 2000 y hasta el 17 de marzo de 2020, para proteger y distinguir, en clase 5 internacional “*Medios de contraste de ultrasonido para uso médico de diagnóstico*”. (Ver folios 3 a 4).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**OPTISOL**” con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**OPTISON**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Se considera inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte el apelante manifestó que no es cierto que exista un peligro al conceder un registro como OPTISOL por estar anteriormente inscrita la marca “OPTISON”, pues existen diferencias conceptuales evidentes. Agrega que en cuanto a los productos que protege la marca inscrita y las de su representada no existe conflicto alguno, pues sus productos no son de igual naturaleza, por tal motivo no habrá confusión en los consumidores.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal Registral considera al igual que lo hizo el Registro a quo, denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al



origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambos signos el solicitado “**OPTISOL**” y el inscrito “**OPTISON**”, son marcas de tipo Denominativas, además de que existe relación entre los productos protegidos, provocando en el consumidor la idea, que el signo solicitado pertenece a la misma familia que la marca inscrita.

Este Organismo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, ya que dentro de los productos que protege la marca inscrita, ya se encuentran incluidos los productos del signo solicitado, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, comercializables a través de canales de venta comunes. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*”. La regla en esta norma busca evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.



En cuanto a los agravios del apelante referentes a que no existe riesgo de confusión al conceder un registro como OPTISOL por estar anteriormente inscrita la marca “OPTISON”, ya que existen diferencias conceptuales y evidentes, además que se debe considerar que en cuanto a los productos que protege la marca inscrita y la de su representada no existe conflicto alguno, pues sus productos no son de igual naturaleza por tal motivo no habrá confusión en los consumidores, dichos agravios deben ser rechazados ya que ambos signos son similares tanto gráfica como fonéticamente. La única diferencia que poseen los signos son las letras N y la L pero el resto de la marca es idéntico en ambos casos, determinando que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor, al ser ambos signos muy similares y más aún tratándose de la salud pública, ya que protegen productos similares y relacionados, en clase 5 internacional.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos treinta y cuatro segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse el 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 Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.