



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1257-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SULTAN (diseño)

Sultan Healthcare Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5138-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 286-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Sultan Healthcare Inc., organizada y existente según las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:18:31 horas del 21 de setiembre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 15 de mayo de 2007, el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel, representando a la empresa Sultan Healthcare Inc., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



en la clase 10 de la nomenclatura internacional, para distinguir aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos y dentales, dientes artificiales, artículos ortopédicos, aparatos para la limpieza de



instrumentos quirúrgicos, médicos y dentales, materiales de sutura, agujas para sutura, agujas dentales desechables, implantes dentales, jeringas, guantes quirúrgicos y de examen, dedos para uso en odontología, bolsas autosellables para esterilización, tapabocas, boquillas desechables para uso en odontología.

SEGUNDO. Que por resolución final de las 15:18:31 horas del 21 de setiembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 14 de octubre de 2009, la representación de la empresa Sultan Healthcare Inc. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de RFSU AB la marca **SULTAN**, registro N° 76006, vigente hasta el 27 de junio de 2011, en clase 10 para distinguir artículos profilácticos de hule para la prevención de enfermedades contagiosas (folios 45 y 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que gracias a la identidad entre los signos y los productos existe la posibilidad de que el consumidor se confunda.

Por su parte, el recurrente argumenta que gracias al principio de especialidad ambas marcas pueden coexistir.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD APLICABLE A LOS SIGNOS DISTINTIVOS. El principio de especialidad que rige el tema del registro de signos distintivos es explicado por Manuel Lobato de la siguiente forma:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293**).

Dicho principio es recogido en nuestro derecho positivo, en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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:

(...)

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; (...).”



Entonces, la especialidad se debe de entender como la especificidad con la que una marca se refiere a un producto o servicio, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra por parte de los consumidores.

Si bien en el presente asunto el **a quo** resolvió rechazar el registro pedido gracias a que valoró podría haber confusión en el consumidor, este Tribunal encuentra que hay suficiente diferencia entre los productos como para permitir la coexistencia. Los productos que se distinguen con la marca inscrita, sean profilácticos o preservativos, se diferencian plenamente de los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada, los cuales están más bien dirigidos a un usuario especializado en los campos médico y dental, no se comercializan entre el público en general como si se hace con los preservativos. En el presente asunto adquiere dimensión lo establecido por el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“Artículo 89.- Clasificación de productos y servicios

(...)

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. (...)”

Por ello es que lleva razón el apelante en cuanto a que, debido a la diferencia entre los productos, ambos signos pueden coexistir en el mercado, abonando a dicha convivencia el hecho de que el signo propuesto como marca, además, tiene un diseño, sencillo, pero que ayuda a crear la diferenciación deseada en los signos distintivos registrados.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que para el registro del signo solicitado no obsta el derecho previo opuesto de oficio, esto gracias al principio de especialidad. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, resolución que en este acto se revoca, para que en su lugar se continúe con el trámite de registro incoado.



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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 el Licenciado Michael Joseph Bruce Esquivel representando a la empresa Sultan Healthcare Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, dieciocho minutos, treinta y un segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se continúe con el trámite de registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33