



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-597-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “ULTRAJET una marca de my” (DISEÑO),

MEDICA YIN DE COSTA RICA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3431-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 325-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del trece de marzo de de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Allan Elizondo Medina**, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-108-922, en su condición de apoderado especial de la empresa **MÉDICA YIN DE COSTA RICA** de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos cuarenta y nueve segundos del dieciséis de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil once, el Licenciado **Allan Elizondo Medina**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“ULTRAJET una marca de my” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir en clase 10 de la nomenclatura internacional: *“Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:57:37 del 14 de abril de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el signo “**ULTRAJECT**”, bajo el registro número 72534, desde el 05 de julio de 1990 y vigente hasta el 05 de julio de 2020, propiedad de la empresa **MALLINCKRODT INC**, para proteger y distinguir servicios de clase 10 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y tres minutos cuarenta y nueve segundos del dieciséis de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...).**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de junio de 2011, el Licenciado **Alan Elizondo Medina**, en representación de la empresa **MÉDICA YIN DE COSTA RICA.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ULTRAJECT**”, bajo el registro número 72534, en **Clase 10** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **MALLINCKRODT INC**, vigente hasta el 05 de julio de 2020, para proteger y distinguir: “*Jeringas plásticas prellenadas*”. (Ver folios 4 a 5).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**ULTRAJET (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**ULTRAJECT**”, en clase 10 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido que la marca “**ULTRAJET**” una marca de my” ostenta suficientes caracteres diferenciadores, ya que dentro de la denominación se incluye que es “una marca de MY”, por lo que resulta evidente que es una marca completamente distinta a “**ULTRAJECT**”, de Mallinckrodt Inc, reduciendo así la confusión

marcaria.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**ULTRAJET (DISEÑO)**”, con la marca inscrita “**ULTRAJECT**”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy similar, sea “**ULTRAJET**” solicitado y “**ULTRAJECT**” el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy similares en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y el signo inscrito, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Dicho lo anterior, este Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial actuó conforme a derecho al rechazar la inscripción de la solicitud del signo “**ULTRAJET**”, fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “**ULTRAJECT**”, propiedad de la empresa **MALLINCHRODT INC.**



En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el signo pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción, ya que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud de la parte denominativa, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **la marca inscrita** protege desde el 05 de julio de 1990, “*Jeringas plásticas rellenas*”, la solicitada protege en clase 10 de la nomenclatura internacional: “*Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.*”

El hecho de que ambos listados protejan por su orden aparatos e instrumentos quirúrgicos, lo cual hace que estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo vinculado al campo médico, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Así las cosas, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **MÉDICA YIN DE COSTA RICA**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación la marca inscrita **“ULTRAJECT”**.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa 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 efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irreregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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

Conforme lo indicado, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado, **Allan Elizondo Medina**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MÉDICA YIN DE COSTA RICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos cuarenta y nueve segundos del dieciséis de junio de dos mil once, la cual en este acto debe confirmarse.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Allan Elizondo Medina**, en su condición de apoderado



especial de la empresa **MÉDICA YIN DE COSTA RICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos cuarenta y nueve segundos del dieciséis de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33