



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0645-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MORCELLEX SIGMA”

JOHNSON & JOHNSON, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5549-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 347-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, sociedad organizada y existente según las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, treinta y tres segundos del veintiuno de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 25 de junio de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**MORCELLEX SIGMA**”, para proteger y distinguir: “*Dispositivos médicos y quirúrgicos, a saber morceladores de tejidos y generadores endomecánicos*”, en clase 10 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Por resolución dictada a las quince horas, diecinueve minutos, treinta y tres



segundos del veintiuno de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre de 2013 el Licenciado **Vargas Valenzuela**, actuando en la condición indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en razón de que éste fue aceptado conoce este Tribunal.

CUARTO. Una vez conferidas por parte de este Tribunal Registral las audiencias de ley, mediante escrito presentado el 04 de febrero de 2014, la indicada representación manifiesta que el signo solicitado en este expediente, por parte de la empresa solicitante original **JOHNSON & JOHNSON**, fue traspasado a favor de la titular del signo inscrito, sea la empresa DePuy Inc.

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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer de un elenco de hechos de esta naturaleza la resolución apelada, este Tribunal tiene por demostrados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrado el signo marcario denominado “**SIGMA**”, bajo **Registro No. 204664**, a nombre de la empresa **DePuy, Inc.**, con domicilio en 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana, 46581, Estados Unidos de América, en



Clase 10 internacional para “*implantes articulares ortopédicos, instrumentos quirúrgicos para uso ortopédico.*” (Ver folio 4).

2.- Que mediante documento que suscribe el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela se traspasa el signo “**MORCELLEX SIGMA**”, cuyo registro ha sido solicitado en este expediente por la empresa Johnson & Johnson, a favor de la empresa **DePuy Synthes, Inc.** domiciliada en 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana, 46581, Estados Unidos de América, (Ver folios 46 a 55).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**MORCELLEX SIGMA**” solicitada por la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, por encontrarse inscrita una marca similar, bajo **Registro No. 204664**, a nombre de un titular diferente, fundamentando su rechazo en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo que, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa gestionante original **JOHNSON & JOHNSON** y mediante escrito de fecha 30 de enero de 2014, procedió a transmitir la marca solicitada, “**MORCELLEX SIGMA**” a favor de la titular del signo inscrito, sea la empresa **DePuy Synthes, Inc.** domiciliada en 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana, 46581, Estados Unidos de América, queda claro para este Órgano de Alzada que el impedimento para acceder al registro propuesto, y que fundamentó su rechazo por parte del Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado de existir, por cuanto se verifica que la titular del signo “**SIGMA**” inscrito bajo el registro No. 204664 es la misma promovente de la marca tramitada en este expediente.



Lo anterior permite a esta Autoridad concluir que carece de interés actual continuar con un estudio de fondo del presente asunto, y por ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de las empresas **JOHNSON & JOHNSON**, y **DePuy Synthes Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, treinta y tres segundos del veintiuno de agosto de dos mil trece, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca solicitada **“MORCELLEX SIGMA”** a favor de la segunda empresa indicada, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **JOHNSON & JOHNSON**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, treinta y tres segundos del veintiuno de agosto de dos mil trece, la cual se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca solicitada **“MORCELLEX SIGMA”** a favor de la empresa **DePuy Synthes Inc.**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79