



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0469-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de Fábrica “ATTUNE GRADIUS”

DEPUY SYNTHES INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2013-1105)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0374 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del doce de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución de las doce horas con cincuenta y ocho minutos y seis segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 7 de Febrero de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó el registro de la marca de fábrica “**ATTUNE GRADIUS**”, para proteger y distinguir: *“Implantes ortopédicos para articulaciones y partes componentes*



para los mismos; implantes ortopédicos para articulaciones que incorporan un diseño curvo”, en clase 10 de clasificación internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas con cincuenta y ocho minutos y seis segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 11 de Junio del 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, se presentó recurso de apelación a la resolución anterior y siendo que por resolución de las once horas con veintiún minutos y once segundos se admitió el recurso de apelación por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que este Tribunal mediante Voto No. 0104-2014 dictado a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil catorce, resolvió suspender *“los procedimientos formulados por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa DEPUY SYNTHES, INC., respecto del Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y ocho minutos y seis segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, bajo conocimiento de este Tribunal. Se decreta la suspensión del conocimiento de este asunto, hasta que se resuelva la solicitud de cambio de nombre de la marca “ATTUNE”, Registro N°199428, propiedad de la empresa DEPUY, INC., por parte del Registro de la Propiedad Industrial y su resolución quede en firme.”*; cambio de nombre que fue practicado y anotado en el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:20:49 del 11 de Octubre de 2013 según *“Certificación de anotación de Cambio de Nombre”* que consta en el expediente por lo que procedió a levantar la suspensión decretada y ordenar la continuación del trámite de rigor en el presente asunto, correspondiendo la fase de estudio y resolución, dado que conforme el procedimiento reglamentario establecido en esta sede ya se confirieron las audiencias respectivas.



V. 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, 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente:

1.- Que la marca de fábrica y comercio “**ATTUNE**” bajo el número de registro 199428, es propiedad de **DEPUY INC.**, inscrita el 19 de Marzo de 2010 y vigente hasta el 19 de Marzo de 2020, para proteger y distinguir: Implantes ortopédicos hechos de materiales artificiales; instrumentos quirúrgicos para ser usados con implantes ortopédicos, **en clase 10 internacional.** (Folio 3)

2.- Que el Certificado de anotación de cambio de Nombre indica que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, solicitó el 29 de Agosto de 2013 al Registro de la Propiedad Industrial que se anote la inscripción de Cambio de Nombre de **DEPUY, INC.**, por el de **DEPUY SYNTHES INC.**, quedando practicado y anotado en ese Registro a las 07:20:49 del 11 de Octubre de 2013. (Ver Folio 72 y 73)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada porque observa que



entre el signo “**ATTUNE GRADIUS**” y el signo inscrito “**ATTUNE**” registro 199428, existe similitud gráfica, fonética e ideológica dado que corresponden a una marca inadmisibles por derechos de terceros, además que el signo solicitado ofrece productos iguales, situación que podría causar confusión al consumidor, y transgrediendo el artículo 8 literal a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la compañía recurrente manifestó que **DEPUY INC.**, es del mismo grupo empresarial de la solicitante y han procedido a cambiar de nombre con respecto a las marcas de **DEPUY INC.**, por el **DEPUY SYNTHES INC.**, para que pueda continuarse con esta y otras solicitudes de registro que han sido presentadas en Costa Rica, e indica que aporta fotocopia debidamente certificada del edicto de Cambio de Nombre de **DEPUY INC.**, por el de **DEPUY SYNTHES INC.**, entre las que se encuentra la marca “**ATTUNE**” N° 199428, con lo cual se estaría eliminando el obstáculo registral que había apuntado el Registro de Marcas, por ser de ahora en adelante la marca “**ATTUNE**” propiedad de la solicitante **DEPUY SYNTHES INC.**, agregando que dicho edicto ya fue debidamente cancelado para su publicación y está próximo a salir en el Diario Oficial La Gaceta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que lleva razón el recurrente conforme a los alegatos planteados, por cuanto se evidencia que la empresa **DePuy INC.**, antigua propietaria del signo “**ATTUNE**”, registro 199428, cambio de nombre a la compañía **DEPUY SYNTHES INC.**, siendo este el actual propietario de la marca, lo cual se tiene como un hecho debidamente demostrado según la Certificación del Registro Nacional, que consta en el expediente visible a folios 72 y 73. Se demuestra que la marca por la cual se objeta la inscripción de la propuesta, pertenece al mismo titular de la marca solicitante **DEPUY SYNTHES INC.**, por lo que no observa este Órgano Colegiado impedimento legal alguno para continuar con los procedimientos de inscripción de la marca “**ATTUNE GRADIUS**”.

Por lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe revocar la resolución venida en alzada de las doce horas con cincuenta y ocho minutos y seis segundos del veintinueve de



mayo de dos mil trece, al quedar debidamente solventado el obstáculo legal determinado por el Registro de la Propiedad Industrial que podrían provocar confusión, lo que permite que la solicitud continúe con su trámite hacia la fase de publicidad.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** representando a la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y ocho minutos y seis segundos del veintinueve de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

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.