



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0730-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “ORTHOFIX” (10)

ORTHOFIX S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-3680)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 433 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las ocho horas con treinta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, casado, abogado y notario, vecino de Escazú, San José, cédula de identidad número uno- ochocientos cuarenta y nueve- setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de la empresa **ORTHOFIX S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio Via Delle Nazioni, 9 37012, Bussolengo (VR), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuatro minutos y diez segundos del nueve de Agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de Abril de 2011, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y condición dichas presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**ORTHOFIX**”, para proteger y distinguir: “*Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura*”, en clase 10 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas



con cuatro minutos y diez segundos del nueve de agosto de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Corrales Azuola**, en representación de la empresa **ORTHOFIX S.R.L.**, el 17 de Agosto de 2011, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. 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 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:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ORTOFLEX**”, bajo el registro número **162826**, en **Clase 10** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente al señor JOSE IGNACIO GARCÍA DE LA PAZ, inscrita desde el 28 de Setiembre de 2006 hasta el 28 de Setiembre de 2016 para proteger y distinguir: “*Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura*”. (Ver folios 11 a 12)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.



TERCERO. PALTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**ORTHOFIX**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**ORTOFLEX**”; por cuanto ambas protegen productos dentro de los cuales algunos son iguales, y otros muy similares y directamente relacionados en la misma clase 10 internacional. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afectaría el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintos, con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que la marca **ORTHOFIX** si es inscribible, para lo cual arguye que no hay riesgo de confusión y no niega que ambas marcas coinciden en las letras “**ORT**” que están al inicio de ambas locuciones, no obstante el Derecho de Marcas no confiere derechos sobre raíces, sino sobre el conjunto que representa la creación original del signo propuesto, para lo cual cita jurisprudencia e indica que la coincidencia parcial no es suficiente para determinar su semejanza, ni tampoco para obtener derechos absolutos sobre la desinencia, debiendo efectuarse el análisis en conjunto y no tomando elementos aislados de las mismas. Continúa diciendo que la semejanza que se alegan, ya sean gráficas, fonéticas e ideológicas, no provocan riesgo de confusión, por cuanto son marcas diferentes, y en consecuencia ambas coexisten pacíficamente en otros países y Costa Rica no es la excepción. Concluye diciendo que no queda de forma inequívoca la prohibición relativa sobre la posible confusión entre ambas marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y analizados los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita “**ORTHOFIX**”, con el signo inscrito “**ORTOFLEX**”, conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el 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.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, existen más semejanzas que diferencias, y no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están en la misma Clasificación Internacional, siendo prácticamente los mismos, según consta en el cuadro comparativo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, de ahí, que no se comparte lo indicado por la sociedad apelante, cuando indica que **“NO HAY RIESGO DE CONFUSIÓN”**.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel



diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Alega la representación de la sociedad **ORTHOFIX S.R.L.**, que existe jurisprudencia que avala la inscripción de marcas que se encuentran en similar situación a la aquí discutida, en este punto es importante resaltar que el hecho de que jurisprudencia anterior no haya apreciado similitud entre tales marcas no es vinculante, debido a que cada caso es independiente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“ORTOFLEX”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“ORTHOFIX”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8 inciso a)** y **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **ORTHOFIX S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **ORTHOFIX S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuatro minutos y diez segundos del nueve de Agosto de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**ORTHOFIX**”. 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

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.