



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0990-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BRIO”

ADVANCED NEUROMODULATION SYSTEMS INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-3186)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 438-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas del veinticinco de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr** titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y siete, mayor, casada, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ADVANCED NEUROMODULATION SYSTEMS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos veintiún segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2012, la Licenciada **Karla Villalobos Wong, mayor, soltera, abogada vecina de San José, apoderada especial de la compañía ADVANCED NEUROMODULATION SYSTEMS INC**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**BRIO**”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*dispositivos médicos, a saber, estimuladores de tejidos y tejido neuronal, controladores para estimuladores del tejido*”



neuronal incluyendo programadores y herramientas y accesorios para la implantación y operación de estimuladores del tejido neuronal , todos para la estimulación profunda del cerebro.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veintiséis minutos veintiún segundos del treinta de julio de dos mil doce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, Licenciada **Kristel Faith Neurohr** en su condición de apoderada especial de la empresa **ADVANCED NEUROMODULATION SYSTEMS**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto del 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, 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 consta inscrita a nombre de la sociedad **BAYER HEALTHCARE LLC**, la marca **“ASCENCIA BRIO”**, bajo el número de registro



195847, desde el 30 de octubre de 2009 y hasta el 30 de octubre de 2019, para proteger y distinguir, en clase 10 internacional “Instrumentos médicos de diagnóstico para analizar los fluidos corporales, aparatos para obtener muestras sanguíneas” (Ver folios 55 a 56).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**BRIO**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**ASCENCIA BRIO**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, donde se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, los signos contienen elementos diferenciadores, indicando que la marca registrada posee un elemento denominativo que genera diferencia suficiente entre los signos, siendo el elemento denominativo de los signos bastante dispar, ya que la solicitada es únicamente el término BRIO, mientras que la registrada posee una carga diferencial suficiente por la inclusión del término “ASCENSIA”, agrega que en el plano fonético se aprecia una evidente discrepancia entre ambos signos distintivos que permiten su inequívoca diferenciación, además de que el signo solicitado “**BRIO**” protege productos totalmente diferentes a la marca “**ASCENCIA BRIO**”, siendo nulo el riesgo de confusión a los consumidores.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como 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 es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

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

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la solicitada “**BRIO**”, y la inscrita “**ASCENCIA BRIO**”, son de tipo denominativas, donde se determina que el elemento preponderante es el término “**BRIO**” que destaca en ambas marcas. Asimismo se advierte una relación entre los productos a proteger por lo que se incrementa el riesgo de confusión en el consumidor, ya que puede pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial.

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que protegen productos relacionados en el campo médico, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son adquiridos por una generalidad de uso masivo, comercializables a través de canales de venta comunes.

El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. 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*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Respecto a los agravios esgrimidos por la apelante, los cuales se basan en el argumento que en cuanto al cotejo gráfico y fonético existen suficientes elementos diferenciadores, indicando que la marca registrada posee un elemento denominativo que genera diferencia suficiente entre los signos, al respecto dichos agravios deben ser rechazados toda vez que en el presente caso se advierte similitud gráfica, fonética e ideológica, además de que protegen productos relacionados en clase 29 internacional .

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintiséis minutos veintiún segundos del treinta de julio de dos mil doce, 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr** en su condición de apoderada especial de la empresa **ADVANCED NEUROMODULATION SYSTEMS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos veintiún segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.