



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-1007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios “LFN”

SYNTHESES GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 13003-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 497-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, San Pedro, Barrio Los Yoses, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cuatro- ochocientos noventa y tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SYNTHESES GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Eimattstrasse 3, CH4436 Oberdorf, Suiza, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y veintiséis segundos del doce de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre del dos mil siete, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición y calidad antes indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y servicios “LFN”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos con propósitos médicos, implantes



quirúrgicos (tejidos vivos), aleaciones de metal con propósito de implantación, implantes que emiten sustancias médicamente activas, cementos para huesos y sustitutos para huesos.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 07:54 horas del 23 de enero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas y vigentes las marcas de fábrica: “**PFN**” y “**UFN**”, en clase 10 internacional, bajo los registros números **149567** y **149586**, respectivamente, para proteger y distinguir ambas: herramientas e instrumentos quirúrgicos, en especial platinas, pines, tornillos; inscritas desde el 2 de setiembre de 2004, propiedad de la empresa **STRATEC MEDICAL AG**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y veintiséis segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, la Subdirección del 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 (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2008, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **SYNTHES GMBH**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 25 de marzo de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que existe una anotación de cambio de nombre del titular de los registros marcarios inscritos bajo los números **149567** y **149586**, sea de **STRATEC MEDICAL AG** a **SYNTHES GMBH**, que fue presentado el día 25 de febrero de 2009 al Registro de la Propiedad Industrial, según consta en el Oficio No. RPI-OMSD-103-09, de fecha 3 de marzo de 2009 (Ver folio 63), remitido por éste al Tribunal, así como en las certificaciones remitidas por el Órgano a quo con el supracitado oficio y que constan en el presente expediente de folio 64 a folio 68, a solicitud de este Tribunal.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y siete minutos y veintiséis segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, en razón de encontrarse inscritas las marcas bajo los registros **149567** y **149586** antes indicadas, a nombre de la empresa **STRATEC MEDICAL AG**, por lo que se transgrediría, de permitir la inscripción del signo propuesto por la empresa **SYNTHES GMBH**, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la solicitante apeló la resolución antes dicha, con fundamento en que:

“... Alega el Registro de la Propiedad Industrial que la marca LFN puede generar confusión entre los consumidores de productos farmacéuticos, en virtud del registro previo de las marcas PFN y UFN de la empresa STRATEC MEDICAL.



En virtud de lo anterior es preciso aclarar que actualmente la empresa STRATEC MEDICAL de nacionalidad suiza, modificó su denominación social, el día 23 de febrero del año 2005 a SYNTHES.

Después, de acuerdo a las leyes suizas, en fecha 7 de junio del 2005 la empresa SYNTHES, modificó nuevamente su denominación social, a SYNTHES GMBH, empresa solicitante de la inscripción presentada el día 11 de octubre del 2007.

Es por lo anterior, que el registro de la marca LFN, no produciría confusión alguna en los consumidores, ya que si bien es cierto son giros comerciales idénticos y protegen productos similares, el titular de todos los derechos es la misma empresa, SYNTHES GMBH, por lo que no habría problema alguno para el consumidor, ya que todas las marcas en cuestión, refieren a los servicios ofrecidos por el mismo titular.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se revoque la resolución de las 09:47 horas del día 12 de noviembre de 2008 y continúe con el proceso de inscripción de la marca LFN a nombre de mi representada, pues como se indicó esta no generaría ningún tipo de confusión al consumidor.

... Adjunto copia del certificado donde consta el cambio de denominación social de la empresa STRATEC MEDICAL a SYNTHES GMBH, cuyo original debidamente legalizado y traducido se presentará posteriormente... ”

Con base en lo anterior, es criterio de este Tribunal, que en el caso de análisis consta a folios 63 a 68 del expediente, que los registros marcarios números **149567** y **149586**, presentan un documento de cambio de nombre de titular, resultando que la empresa titular de dichos registros sea **STRATEC MEDICAL AG**, solicita el cambio de nombre a **SYNTHES GMBH**, siendo ésta última la empresa solicitante de la inscripción marcaria que ahora nos ocupa. Los documentos que constan de folios 63 a 68 fueron solicitados por este Tribunal, mediante resolución de las 10 horas con 15 minutos del 16 de febrero de dos mil nueve, a la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a efectos de prueba para mejor resolver, quedando fehacientemente demostrado para este Tribunal que al ser la

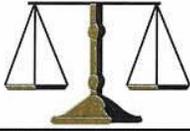


misma empresa solicitante, la titular de dichos registros marcarios, aún y cuando no esté inscrito a la fecha de las certificaciones de tales registros dicho cambio de nombre, resulta actualmente carente de todo fundamento la resolución aquí apelada; razón por la cual por la política de saneamiento seguida por este Tribunal que se ha fundamentado en los principios de celeridad y economía procesal, que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los numerales 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, es criterio de este Tribunal que debe revocarse la resolución aquí apelada.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SYNTHESES GMBH**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y veintiséis segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite presentado, si otro motivo o razón ajenos al aquí analizado, no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Aisha Navarro Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SYNTHESES GMBH**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y veintiséis segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite presentado,



si otro motivo o razón ajenos al aquí analizado no lo impidiere. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora