



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0640- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DEPUY PULSE”

DEPUY SYNTHES INC., apelante

Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2013-3053)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0533-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas y cuarenta minutos del tres de julio de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto 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, apoderado especial de la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y siete minutos y cuarenta y cuatro segundos del catorce de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de abril del dos mil trece, por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición y calidades dichas, solicita la inscripción de la marca de fábrica “**DEPUY PULSE**”, en clase 10 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Dispositivos médicos, aparatos e instrumentos para el tratamiento de pacientes con condiciones espinales resultantes de enfermedades degenerativas, deformidades, traumas y lesiones relacionadas con deportes; dispositivos, aparatos e instrumentos médicos para el diagnóstico y tratamiento de desórdenes neurológicos y desórdenes del sistema nervioso central; dispositivos, aparatos e instrumentos médicos para el tratamiento de lesiones y traumas ortopédicos; implantes espinales y*



ortopédicos hechos de materiales artificiales; prótesis espinales; pines y tornillos médicos; instrumentos quirúrgicos para usar en procedimientos ortopédicos; instrumentos quirúrgicos para usar en operaciones de espina”

II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y siete minutos y cuarenta y cuatro segundos del catorce de agosto de dos mil trece, resolvió “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

III. Que mediante escrito presentado el día 3 de Setiembre del 2013, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, presenta recurso de apelación contra la resolución antes citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal

IV. 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 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DEPUY ASR**” (**DISEÑO**) número de registro 165711, inscrita desde el 29 de Enero de



2007, vigente hasta el 29 de Enero de 2017 a favor de **DEPUY INC.**, para proteger en clase 10 internacional: *“Implantes articulares ortopédicos y sus partes.”* (Folios 95 y 96)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“DEPUY ASR SURE”** número de registro 185869, inscrita desde el 3 de Febrero de 2009, vigente hasta el 3 de Febrero de 2019 a favor de **DEPUY INC.**, clase 10 internacional para proteger *“Implantes artificiales de cadera; instrumentos quirúrgicos para usar con implantes artificiales de cadera.”* (Folios 89 y 90).

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. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, por haber considerado que la marca **“DEPUY PULSE”** corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas **“DEPUY”, “DEPUY SPINE”, “DEPUY ASR”(DISEÑO) “DEPUY ASR SURE”**, propiedad de otros titulares por cuanto protege los mismos productos y otros relacionados, comprobándose que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, por lo cual se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la sociedad recurrente alega que la empresa **DEPUY INC.**, cambio de nombre a **DEPUY SYNTHES INC.**, y por lo tanto sus marcas pertenecen a la última empresa. Asimismo solicitó el término de un mes para presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial el cambio de nombre respectivo de la empresa **DEPUY ORTHOPAEDICS INC.**, por el de **DEPUY SYNTHES INC.**, ya que el mismo no ha podido ser debidamente firmado y notariado por dificultades con los personeros de la primera empresa, y se está en las



diligencias de obtención de dichas firmas. Además agrega que todas las compañías mencionadas pertenecen al mismo grupo empresarial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y al analizar los agravios expresados por la sociedad apelante, este Tribunal solicitó a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, mediante resolución de las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de mayo de dos mil catorce, como prueba para mejor proveer certificaciones actualizadas de las marcas inscritas y que son objeto de la denegatoria de la inscripción de la marca propuesta, pudiéndose comprobar con tales certificaciones que aún y cuando la parte indica que realizó la modificación de los titulares, existen todavía los signos **“DEPUY ASR” (DISEÑO)** número de registro 165711 y **“DEPUY ASR SURE”** número de registro 185869, a favor de la empresa **DEPUY INC.**, los cuales fueron parte del motivo por el cual el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo propuesto, al encontrar similitud entre estos con la marca propuesta.

En razón de lo antes mencionado se tiene claro que nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de los signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, si representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Si observamos el signo propuesto “**DEPUY PULSE**”, denominativamente es similar a los signos inscritos “**DEPUY ASR**” y “**DEPUY ASR SURE**”, además la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es “**DEPUY**”, por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que las marcas mencionadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe similitud y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles debido a que el consumidor podría asociar que las marcas pertenecen al mismo origen empresarial alrededor del concepto “**DEPUY**”, como una línea especializada en el tratamiento de lesiones, traumas ortopédicos o enfermedades degenerativas, por lo que existiría la posibilidad de riesgo de confusión que impide el registro de la marca solicitada.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, , son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que el signo solicitado y los inscritos, tienen más similitudes que diferencias, con lo cual se denota la ausencia de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable. Desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el *a-quo* en la resolución recurrida.

Advertida una similitud gráfica y fonética, entre las marcas cotejadas, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados con los productos que protegen las marcas inscritas, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.



Por todo lo anteriormente expuesto, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en el rechazo de la marca propuesta “**DEPUY PULSE**”, y *se rechazan* los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, ya que el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y siete minutos y cuarenta y cuatro segundos del catorce de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **DEPUY SYNTHES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y siete minutos y cuarenta y cuatro segundos del catorce de agosto de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**DEPUY PULSE**”. 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.