



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0526- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIOGEL ORTHOPRO”

MOLNLYCKE HEALTH CARE AB, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-1846)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 552-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos ochenta y siete novecientos noventa y dos, apoderada especial de la sociedad **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cinco segundos del veinticinco de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de marzo de dos mil diez, por la licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada especial de la compañía **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza Gamlestadsvangen 3C, Box 13080, 402 52 Goteburg, Sweden solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOGEL ORTHOPRO**”, en clase 10



internacional, para proteger y distinguir: “guantes quirúrgicos”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cinco segundos del veinticinco de mayo de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las las nueve horas cinco segundos del veinticinco de mayo de dos mil diez.

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 Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:



I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **REGENT MEDICAL LIMITED**.

1) “**BIOGEL**” bajo el registro número 146017, para proteger en clase 10 Internacional “Guantes, compartimento para dedos, todo para uso médico, dental, quirúrgico o veterinario, guantes para uso hospitalario”. (Ver folios 29 al 31 del expediente administrativo venido en alzada).

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un*



examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)". (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *"(...) Presento apelación en contra de la Resolución de las 11:26:59 horas del 08 de junio del 2010. En este sentido, indico que los argumentos de defensa a favor de mi representadas serán ampliados ante el Tribunal Registral Administrativo en su momento oportuno..."* (ver folio 22), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, no se apersonó ante este Órgano de Alzada; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 32) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB**.



El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB**, por haber considerado”(...) *En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que entre el signo que se pretende inscribir “**BIOGEL ORTHOPRO**”, **DISEÑO**” y el signo inscrito “**BIOGEL**”, ambos buscan proteger productos idénticos en la misma clase internacional, productos de la misma naturaleza que están relacionados entre sí y que se comercializan en el mismo canal de distribución, además la marca solicitada es idéntica al signo registrado, siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, el signo solicitado recae en las causales de irregistrabilidad del artículo ocho de la Ley de Marcas, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.(...) se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética, además que el signo causa confusión respecto a las características de los productos en clase 10, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada.”*

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, 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 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, 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.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:



“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(…) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;



*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;(…)" (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, 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)"

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **"BIOGEL ORTHOPRO"**, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita **"BIOGEL"**, que también es denominativa, son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que **"BIOGEL ORTHOPRO"**, como signo propuesto y la marca inscrita **"BIOGEL"**, tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la palabra **"ORTHOPRO"** respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, igualmente 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, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión, en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. 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 la apoderada especial de la compañía **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cinco segundos del veinticinco de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 Orgánico y 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 la apoderada especial de la compañía **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



nueve horas cinco segundos del veinticinco de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora