



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0203-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “DISEÑO ESPECIAL”**

**MONLYCKE HEALTH CARE AB, DE SUECIA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7838-06)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO 692-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, mayor, en su condición de apoderado especial de la empresa **MOLNLYCKE HEALTH GARE AB, DE SUECIA**, Domiciliada en Gamlestadsvagen 3c (POBOX 13080) SE 415 02 Goteborg Sweden, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cero minutos, veintinueve segundos del veintiocho de noviembre del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en la condición y calidades dichas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca **“DISEÑO ESPECIAL”**, en la **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir yeso Y/O emplasto médico y quirúrgico, material, adhesivo con fines médicos y quirúrgicos, desinfectantes, compresas para bajar la fiebre, vendas Y/O vendajes quirúrgicos,



material para vendas o vendajes, material para proteger heridas, artículos para vendar Y/O para vendaje, artículos de contención, controladores para colocar vendas, porta vendas, algodones, tapones, esponjas y toallas abdominales para uso médico y quirúrgico.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las dieciséis horas, cero minutos, veintinueve segundos del veintiocho de noviembre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, decisión que fue apelada y por ese motivo conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Como hecho probado de importancia para la resolución de este proceso es el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**” número 67592, del 23 de marzo de 1987, vigente hasta el 23 de marzo de 2017, cuyo titular es la empresa **KYOWA HAKKO KOGYO CO. LTD.** (folios 52 y 54).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial considera que entre los signos cotejados existe similitud que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los mismos, lo que impide inscribir la solicitud planteada y en ese sentido procede a rechazar la inscripción pedida.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios ante este Tribunal, que los diseños tanto del signo solicitado como el inscrito no son iguales, las bolitas en el diseño inscrito son todas del mismo tamaño y dos propiamente van cortadas, justo las dos superiores ubicadas, al extremo superior izquierdo, en la parte superior del lado izquierdo dos bolitas cortadas y cinco bolitas del mismo tamaño, se encuentran en forma diseminada, las bolitas del signo solicitado son de tres diferentes tamaños, que van desde una pequeña, dos medianas y dos grandes, se encuentran unidas, una bolita pequeña en la parte interior izquierda, dos bolitas medianas en la parte superior de en medio de la bolita pequeña y dos bolitas grandes en la parte superior y en medio de la bolita inferior mediana, las bolas de los signos enfrentados se presentan en diferentes diseños, los cuales no necesariamente deben generar confusión.

**CUARTO.** Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, al igual que lo hizo el Registro, el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre éstos, sea de tipo gráfico o ideológico para determinar la posibilidad de su coexistencia, tomando como referencia normativa los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y numeral 24 del Reglamento a esa Ley.

Si se observan los signos contrapuestos, encontramos que la parte gráfica es lo preponderante que sobresale y que llama directamente la atención al público consumidor, ambas son



figurativas y coinciden en ser un conjunto de círculos o esferas sombreadas en su interior. Aunque difieren en su cantidad y tamaño, tal y como lo apunta el representante de la empresa apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios, el consumidor, en su primera impresión, recordará la marca esencialmente por su particular diseño, como un conjunto de esferas o círculos, siendo irrelevante otras diferencias que puedan tener, las cuales no les da distintividad suficiente. Por ser ambos en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el cotejo en este caso se ve agravado en protección de la salud pública. Desde el punto de vista ideológico no puede apreciarse ninguna suerte de similitud, pues el elemento figurativo, no transmite al consumidor una idea o concepto determinado.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas, incluso como es el caso que se analiza, para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, genera el **“riesgo de confusión”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en la relación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión y riesgo de asociación al público consumidor; y más aún el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:



“ *El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*

“ *Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.* ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y riesgo de asociación del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 5. En ese sentido no lleva razón el recurrente, al manifestar que los signos enfrentados son diferentes, en lo relativo a los diseños, sin interesar al consumidor el número de bolitas que tiene uno y otro signos, ya que la parte preponderante o esencial entre los signos es la gráfica, aunado a que protege productos que están relacionados, pues son de uso farmacéutico, impide su registración.

**QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos y asociación del origen empresarial, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en su condición de apoderado especial de la empresa **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB, DE SUECIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cero minutos, veintinueve segundos del veintiocho de noviembre del dos mil ocho, la que en este



acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, clase 5, solicitada.

**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, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa **MOLNLYCKE HEALTH CARE AB, DE SUECIA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cero minutos, veintinueve segundos del veintiocho de noviembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TNR: 00.41.53**