



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-167- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Marca de Comercio “ORTHOFIX”

ORTHOFIX S.R.L, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-8089)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 786-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la empresa **ORTHOFIX S.R.L** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos treinta y nueve segundos del catorce de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de setiembre de dos mil trece, por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la empresa **ORTHOFIX S.R.L** solicita la inscripción de la marca de comercio **ORTHOFIX** para proteger y distinguir en clase 10: *“Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales artículos ortopédicos;; material de sutura”*.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas dos minutos treinta y nueve segundos del catorce de enero de dos mil quince., resolvió con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento” (...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “ORTHOFIX” para la clase 10 internacional...*”

TERCERO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la empresa **ORTHOFIX S.R.L.**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos treinta y nueve segundos del catorce de enero de dos mil quince y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **JOSE IGNACIO GARCIA DE LA PAZ.**

1) **ORTOFLEX** bajo el registro número 185351 para proteger en clase 49 internacional:” *Un establecimiento comercial dedicado a la venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Así como la prestación de servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. Ubicado en Escazú Centro Comercial Multiplaza, Local No.119.*



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por el apoderado especial de la empresa **ORTHOFIX S.R.L** al considerar que en ese Registro se encuentra inscrito el nombre comercial **ORTOFLEX** y al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado, es sumamente similar al inscrito. En cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo que 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 distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

El apelante en su escrito de agravios señala que los signos en realidad tienen elementos que los hacen distinguirse y que no causarían confusión en el público consumidor, agrega que **ORTHOFIX** protege productos de la clase 10, en tanto que el nombre comercial inscrito es un establecimiento que se supone vende productos de dicha clase sin que por ello signifique que está manufacturando o produciendo dichos artículos, indica además que por la conformación de las letras **ORTOFLEX** y **ORTHOFIX** ambas pueden ser reconocidas por los consumidores, por lo que no existe posibilidad de confusión, argumenta que en cuanto a la percepción sónica si se escuchan las terminaciones **FIX**. Y **FLEX** se observa una diferencia auditiva. por lo que solicita revocar la resolución venida en alzada.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los 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 a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.



En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de comercio, la cual debe ser cotejada con el nombre comercial inscrito, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación del artículo 8 inciso d) de la citada Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

SIGNO

SOLICITADO

ORTHOFIX

Para proteger: en clase 10: *“Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales artículos ortopédicos; material de sutura”.*



NOMBRE COMERCIAL INSCRITO

ORTOFLEX

Registro N° 185351

Para proteger en clase 49 internacional: *Un establecimiento comercial dedicado a la venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Así como la prestación de servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos”.*

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, nótese que la palabra “ORTHO” está incluida en el signo solicitado. Desde el punto de vista fonético ambos se pronuncian muy parecido, y desde el punto de vista gráfico, solo existe la diferencia de que el signo registrado está escrito con “FLEX” y el solicitado con “FIX” lo cual no hace la diferencia necesaria para la distintividad del signo.

Ante tal similitud podría producirse que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Con relación a la distintividad la doctrina ha sostenido: “El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado. El análisis de esta cuestión queda completado al examinar las prohibiciones absolutas, especialmente las relativas a genericidad y al carácter descriptivo del signo. El carácter distintivo constituye el elemento clave en la



definición de la marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca”
LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas, primera Edición, Madrid, 2002,p.151..

Debe tenerse en cuenta que :”No hay duda de que las marcas han nacido para ser vistas. Ello explica la exigencia de representabilidad gráfica del signo.” Ibid,p.152

Tome en cuenta la solicitante que el **riesgo de confusión**, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos que identifica la marca solicitada en relación con el giro y actividad del nombre comercial inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en el caso que el signo propuesto se pretenda para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los productos a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con el giro del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa el **nombre comercial inscrito** protege y distingue: *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Así como la prestación de servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos”*., y el signo solicitado: *“Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales artículos ortopédicos; material de sutura”*.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de venta de aparatos médicos y accesorios vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se



configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de esos signos distintivos.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito, en violación como es el caso que se conoce del artículo 8 inciso d) de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

Con relación al agravio del apelante relativo a que los signos en realidad tienen elementos que los hacen distinguirse y que tienen elementos que no causarían confusión en el público consumidor, el mismo debe ser rechazado ya que tal y como quedó indicado los signos ORTOFLEX y ORTHOFIX si tienen similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual puede ocasionar riesgo de confusión y asociación empresarial.

Al concluirse que con el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de comercio **ORTHOFIX** fundamentado en una similitud gráfica, fonética e ideológica, con el signo inscrito **ORTOFLEX** propiedad de **JOSE IGNACIO GARCIA DE LA PAZ**, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el fundamento legal citado, por lo que no son de recibo los agravios expuestos por el apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **ORTHOFIX S.R.L** en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos treinta y nueve segundos del catorce de enero de dos mil quince, la cual 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **ORTHOFIX S.R.L** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos treinta y nueve segundos del catorce de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.