



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0714-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “HEALON GV”**

**AMO UPPSALA AB, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2606-2012)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 0895-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos del diez de agosto de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **AMO UPPSALA AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veinte de junio de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2012, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado de la empresa **AMO UPPSALA AB**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suecia y domiciliada en 751 36 Uppsala, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HEALON GV**”, en Clase 05 y 10 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura.*” y “*Productos farmacéuticos, a*



*saber, ácido hialurónico sal de sodio.”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veinte de junio de dos mil doce, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).*”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio de 2012, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado de la empresa **AMO UPPSALA AB**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución arriba indicada, y en razón de ello es que conoce este Tribunal.

**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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

**1.- Marca de fábrica: “Healon 5 (DISEÑO)”**, inscrita el 09 de abril de 1999 y vigente hasta el 09/04/2019, bajo **registro No. 113023**, en Clase 10 de la nomenclatura internacional, para



proteger y distinguir “*Aparatos e instrumentos médicos para uso oftalmológico, productos médico-técnicos para uso quirúrgico, ojos artificiales, lentes intraoculares.*” (v. f 30 y 31). Cambia de titular a nombre de AMO UPPSALA AB, desde el 27 de septiembre de 2012. (v.f 64 y 65)

**2.- Marca de fábrica: “Healon 5 (DISEÑO)”**, inscrita el 09 de abril de 1999 y vigente hasta el 09/04/2019, bajo **registro No. 113024**, en Clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Producto farmacéutico para uso oftalmológico.*” (v. f 32 y 33). Cambia de titular a nombre de AMO UPPSALA AB, desde el 27 de septiembre de 2012. (v.f 66 y 67)

**3.- Marca de fábrica: “Healon”**, inscrita el 08 de septiembre de 1987 y vigente hasta el 08/09/2017, bajo **registro No. 68083**, en Clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Preparación farmacéutica estéril que contiene ácido hialurónico.*” (v. f 34 y 35). Cambia de titular a nombre de AMO UPPSALA AB, desde el 27 de septiembre de 2012. (v.f 68 y 69)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada “HEALON GV”, con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, dado que existe similitud entre ésta y los signos marcarios inscritos en ese Registro a nombre de otra empresa.



Por su parte, la representación de la recurrente en sus agravios concluye lo siguiente: “(...) i) *que la marcas relacionadas a Healon están amparadas bajo un mismo titular, ii) que los productos que protegen son especializados, por lo que no puede existir un riesgo de confusión debido a que no existe una facilidad de compra por parte de los consumidores particulares, y iii) la similitud entre las marcas no es suficientemente significativa como para generar riesgo de confusión, (...).*” Por lo que solicita, se declare con lugar el presente recurso y sea devuelto el expediente al Registro de la Propiedad Industrial para continuar con el proceso de inscripción de la marca HEALON GV en clase 5 y 10.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Una vez analizados los documentos que constan dentro del expediente de marras, los agravios externados por el recurrente y con fundamento en los que fueron solicitados por este Órgano de alzada, a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional mediante el auto de las diez horas y quince minutos del primero de julio de dos mil tres, en cumplimiento de la solicitud de prueba para mejor resolver que dictara este Tribunal, se tuvo por demostrado mediante las certificaciones visibles de folios 64 al 69 que los registros inscritos, en este momento se encuentran a nombre de la empresa solicitante **AMO UPPSALA AB**, por lo que evidencia que el impedimento que dió motivo al rechazo por parte del Registro de instancia, deberá quedar sin efecto, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente.

Así las cosas, al no existir el motivo que fundó la denegatoria dictada por el Registro *a quo*, concluye esta Autoridad que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **AMO UPPSALA AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veinte de junio de dos mil doce, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de dicha solicitud, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado de la empresa **AMO UPPSALA AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y seis minutos con cuarenta y ocho segundos del veinte de junio de dos mil doce, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **“HEALON GV” en Clase 05 y 10 internacional**, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*