



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0477-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “EXPERITY” (10)

LEO PHARMA A/S, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1641)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 951-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad cuatro- ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **LEO PHARMA A/S**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y siete segundos del veintitrés de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de Febrero de 2014, el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades dichas y en su condición de **GESTOR OFICIOSO**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“EXPERITY”** en Clase 10 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos médicos, incluyendo dispositivos médicos para la aplicación de preparaciones farmacéuticas y para introducir preparaciones farmacéuticas en el cuerpo humano; dispositivos médicos y no médicos, para el tratamiento del cáncer y de trastornos o*



desórdenes dermatológicos, hematológicos, renales y endocrinológicos; aparatos médicos y unidades para la dosificación, medida y monitoreo, incluyendo, dispositivos y sistemas para la administración de medicamentos y drogas; dispositivos médicos, incluyendo, dispositivos para medir área de la superficie del cuerpo afectada por una enfermedad; productos médicos, incluyendo, sensores de biofeedback; micro agujas para uso médico; contenedores especialmente para desechos médicos y para el almacenamiento de drogas y medicamentos”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, siete segundos del veintitrés de mayo de dos mil catorce, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

III. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Hernández Brenes**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes dictada y en virtud que mediante resolución de las once horas con tres minutos y treinta y cuatro segundos del trece de junio de dos mil catorce fue desestimado el recurso de revocatoria 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 observan 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. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados los siguientes:



1.- Que la marca de fábrica “**XPERT**”, se encuentra inscrita y vigente hasta el 18 de Diciembre de 2022 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa **CEPHEID**, bajo Registro No. **223698**, en Clase 10 internacional para proteger y distinguir “*Equipos, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, a saber, un dispositivo para el bioanálisis incorporando un cartucho para preparación de muestras, purificación de ácido nucleico, amplificación de ácido nucleico, y detección óptica; aparatos e instrumentos de diagnóstico para propósitos médicos*”. (Ver folio 41).

2.-Que la marca de fábrica “**XPERT**”, se encuentra inscrita y vigente hasta el 14 de Diciembre de 2022 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa **CEPHEID**, bajo Registro No. **223471**, en Clase 05 internacional para proteger y distinguir “*Agentes de diagnóstico, preparaciones y sustancias para propósitos médicos; reactivos químicos de diagnóstico para uso medicinal: reactivos médicos de diagnóstico; reactivos y kits compuestos especialmente de reactivos, para uso médico, clínico, laboratorio médico y diagnóstico médico usado en relación con la amplificación, análisis y etiquetado de ácidos nucleicos*”. (Ver folio 43).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta similitud de identidad con los signos inscritos “**XPERT**” dado que protegen productos en la clase 5 y 10 internacional a nombre de **CEPHEID**, lo cual puede generar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas.



El apelante manifiesta que en el presente caso si bien es cierto, la marca solicitada se destinaría a la protección de productos similares o al menos vinculados a los que distinguen las marcas registradas, al proteger los signos enfrentados productos destinados a consumidores muy especializados, la posibilidad de confusión no es posible, ya que los compradores de aparatos e instrumentos quirúrgicos son consumidores con un alto grado de especialización y las necesidades que buscan satisfacer son también muy específicas, citando el Voto N° 349-2009 de este despacho.

Continúa diciendo que al aplicar las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se puede apreciar que entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, toda vez que a la marca solicitada se le agregan suficientes elementos tanto gráficos como fonéticos que la particularizan y diferencian de la marca registrada, no apreciándose una semejanza que puede provocar un riesgo de confusión o asociación en un público consumidor altamente especializado, siendo su coexistencia registral posible, observándose además que se trata de productos de géneros distintos, que no usan las mismas materias primas, no son productos de un uso accesorio y/o complementario, y no tienen ningún tipo de afinidad entre sí y los canales de distribución son diferentes, ya que su uso es diferente.

Agrega que el registro interpreta en forma errónea que al estar incluidos en la misma clase los productos que protege la marca registrada XPERT y la marca solicitada EXPERITY, son similares, lo cual no es cierto, ya que la similitud entre productos se debe establecer en razón de su naturaleza y no de su ubicación en la clasificación internacional, para lo cual se apoya en el artículo 89 de la ley de rito, solicitando se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva,



cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, riesgo que surge en el tanto los signos sean similares y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados; similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

En este sentido, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión al público consumidor.

Conforme a lo expuesto, y según lo regulado en el artículo 24 c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto el signo que se pretende inscribir y el inscrito, ambos son de tipo denominativo. La denominación del signo solicitado “**EXPERITY**” está conformado por cinco letras, el signo inscrito “**XPERT**” está formado por un vocablo de cuatro letras, donde a nivel *gráfico o visual* puede observarse que la marca pretendida tiene semejanza con el signo inscrito.

Observa este Tribunal que ambas marcas son muy similares tanto a nivel gráfico y fonético, ya que la única diferencia entre ellas tal y como fue consignado por el Registro de la Propiedad Industrial consiste en que el signo solicitado inicia con “E” y finaliza con “ITY”, lo cual da como resultado que en su parte inicial su pronunciación sea igual, dado que la unión de las letras “EX” producen un sonido igual a la letra “X” de lo que resulta un indudable riesgo de



confusión, siendo que el consumidor retendrá en su mente al escuchar ambos términos un concepto muy similar por cuanto no tienen diferencias suficientes para dar una distinción, ya que gráficamente están compuestos en su mayoría por las mismas letras, siendo además que no tienen un significado en el idioma Español, pero por su composición pueden ser directamente asociadas con la palabra “**EXPERTO**” por que el consumidor puede que piense que se trata de la misma marca.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate, ya que éste podría pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, debido a que en el caso concreto, el Registro deniega el signo solicitado “**EXPERITY**” en clase 10, solicitado para “*Aparatos e instrumentos médicos, incluyendo dispositivos médicos para la aplicación de preparaciones farmacéuticas y para introducir preparaciones farmacéuticas en el cuerpo humano; dispositivos médicos y no médicos, para el tratamiento del cáncer y de trastornos o desórdenes dermatológicos, hematológicos, renales y endocrinológicos; aparatos médicos y unidades para la dosificación, medida y monitoreo, incluyendo, dispositivos y sistemas para la administración de medicamentos y drogas; dispositivos médicos, incluyendo, dispositivos para medir área de la superficie del cuerpo afectada por una enfermedad; productos médicos, incluyendo, sensores de biofeedback; micro agujas para uso médico; contenedores especialmente para desechos médicos y para el almacenamiento de drogas y medicamentos*”, por cuanto se encuentra inscrito “**XPERT**”, en la misma clase 05 para proteger “*Agentes de diagnóstico, preparaciones y sustancias para propósitos médicos; reactivos químicos de diagnóstico para uso medicinal: reactivos médicos de diagnóstico; reactivos y kits compuestos especialmente de reactivos, para uso médico, clínico, laboratorio médico y diagnóstico médico usado en relación con la amplificación, análisis y etiquetado de ácidos nucleicos*”; y en la clase 10 para proteger “*Equipos, aparatos e instrumentos médicos y quirúrgicos, a saber, un dispositivo para el bioanálisis incorporando un cartucho para*



preparación de muestras, purificación de ácido nucleico, amplificación de ácido nucleico, y detección óptica; aparatos e instrumentos de diagnóstico para propósitos médicos” es decir, su objeto de protección se basa en productos de la misma naturaleza y que se encuentran relacionados, ya sea productos farmacéuticos y de uso médico, por lo que el registro de la marca solicitada podría inducir a confusión a los adquirentes de uno y otros productos, de tal manera que el permitir la existencia de ambas marcas en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos.

Por consiguiente, al proteger el signo inscrito productos en la clase 5, su análisis y comparación con otras marcas debe ser estricto a fin de evitar cualquier riesgo de confusión que podría generar un daño en la salud de las personas, ya que al ser las marcas cotejadas semejantes, es muy posible que los consumidores puedan confundirse, de ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que no son de recibo los alegatos de la parte recurrente en sentido contrario y no es factible de



inscripción la marca solicitada “**EXPERITY**” en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta.

QUINTO. SOBRE EL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y siete segundos del veintitrés de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**EXPERITY**” propuesto por la recurrente. 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 Perez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33