
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0333-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

OPAL

DEPUY SYNTHES, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-4781)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0414-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cuatro minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-785-618, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **DePuy Synthes, Inc.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento manufacturero en 700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 46581, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:34 horas del 28 de junio de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de mayo de 2023, mediante documento 01/2023-004781, la licenciada María Vargas Uribe, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía **DePuy Synthes, Inc.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **OPAL** en **clase 10** internacional, para proteger y distinguir: implantes espinales hechos de materiales artificiales; implantes espinales hecho de metal; instrumentos quirúrgicos usados en cirugías espinales. Según indica la solicitante, la marca consiste en un término de fantasía.

Por resolución de las 09:51:02 horas del 25 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previene al gestionante sobre las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, señalándole: la marca pedida es inadmisibles por derechos de terceros ante la existencia de la marca inscrita **COPAL**, registro 120607, en clase 10 internacional, que protege: agentes quirúrgicos, a saber, instrumentos quirúrgicos, prótesis e implantes, propiedad de la compañía HERAEUS MEDICAL GMBH, vigente hasta el 20 de junio de 2030. Lo anterior, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Notificación realizada el 2 junio de 2023.

Mediante documento adicional 21/2023-007946 del 22 de junio de 2023, la licenciada Vargas Uribe en representación de la compañía **DePuy Synthes, Inc.**, contesta sobre lo prevenido y expone sus argumentos de defensa, además adjunta documentos de prueba.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 12:09:34 horas del 28 de junio de 2023, rechaza la solicitud de la marca OPAL en clase 10 internacional,

pedida por la compañía **DePuy Synthes, Inc.**, al determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, ante la similitud gráfica y fonética, además de que busca proteger productos destinados a un mismo tipo de consumidor, lo que podría causar un riesgo de confusión y asociación empresarial. Notificación realizada el 7 de julio de 2023.

Mediante documento adicional 21/2023-008863 del 11 de julio de 2023, la licenciada Vargas Uribe en la representación dicha, apela la resolución final. Sin embargo, en dicho acto no expresó agravios. Por su parte el Registro de origen admite el recurso de apelación

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, expone como agravios en contra de la resolución apelada, los siguientes:

1. La oficina de marcas ha valorado incorrectamente el signo pedido con respecto al signo marcario inscrito, por cuanto los productos que protege su mandante con su marca **OPAL** son totalmente especializados y dirigidos exclusivamente a la espina dorsal, debiendo dicha interpretación ser revocada.
2. Dentro del apartado de cotejo de productos, emite un criterio personal perjudicando el trámite de inscripción el cual debió haberse dado sin problemas de objeción, debido a que los productos se encuentran totalmente individualizados y en nada coinciden con los de la marca inscrita.
3. La marca solicitada y la inscrita tienen significados diferentes, por lo que no existe similitud ideológica.
4. Los productos que distingue la marca **COPAL** vs **OPAL** no van dirigidos a consumidores comunes, sino que, a los que tienen un mayor grado de

conocimiento, en vista de que, lo que ambas marcas ofrecen son productos de la clase 10 internacional, que se venden en lugares especializados para consumidores conocedores del producto.

5. Por las razones dadas solicita se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca **OPAL** en clase 10 internacional, pedida por su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- En el Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía HERAEUS MEDICAL GMBH, es titular de la marca de fábrica **COPAL**, registro 120607, en clase 10 internacional, que protege: agentes quirúrgicos, a saber, instrumentos quirúrgicos, prótesis e implantes. Inscrita el 20 de junio de 2000 y vigencia al 20 de junio de 2030. (Folio 42)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, establecen que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

De la normativa transcrita queda claro que para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre los signos marcarios propuesto e inscrito, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor,

teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Por su parte, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Por otra parte, y siempre dentro del cotejo de signos, se debe indicar que la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Conforme al cuadro normativo expuesto, se debe determinar si el distintivo marcario propuesto es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

Los signos refieren:

MARCA SOLICITADA

OPAL

En **clase 10** para proteger: implantes espinales hechos de materiales artificiales; implantes espinales hecho de metal; instrumentos quirúrgicos usados en cirugías espinales.

MARCA REGISTRADA

COPAL

En **clase 10** que protege: agentes quirúrgicos, a saber, instrumentos quirúrgicos, prótesis e implantes. (Registro 120607)

De lo anterior se observa que los signos son denominativos, la primera **OPAL**, conformada por cuatro (4) letras en color negro, sin tipografía especial, y la segunda **COPAL** compuesta por cinco (5) letras de color negro, sin grafía especial. Ahora bien, tomando en consideración tales elementos y de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de marcas, el cual establece que las semejanzas entre los signos tienen mayor fortaleza que las diferencias, al analizar los signos objetados podemos determinar lo siguiente: En cuanto a la similitud **gráfica** se debe señalar que, conforme se desprende de su estructura gramatical la marca solicitada se encuentra compuesta por la expresión **OPAL** en contraposición con la marca inscrita que se compone de la palabra **COPAL**, por lo que, es claro que el signo solicitado en su totalidad se encuentra contenido en la marca inscrita, y no cuenta con ningún otro elemento adicional que le proporcione algún grado de

diferencia con relación a la marca inscrita. En este sentido, se logra colegir que el denominativo propuesto no cuenta con la carga distintiva necesaria, dado que precisamente los elementos que comparten en común son los que el consumidor va a percibir y relacionar de manera directa, de ahí que, pueda generar confusión respecto de las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Desde el punto de vista **fonético** se puede deducir que las marcas contrapuestas **OPAL** y **COPAL** tienen un impacto sonoro semejante en el empleo del aditamento **OPAL** que comparten de manera común, por lo que, el contenido auditivo del elemento **C** contenido en la marca inscrita no le proporcionan un alto grado de distintividad, siendo casi imperceptibles para el consumidor, quien ante dicha semejanza podría considerar que los productos son de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son.

En el campo **ideológico** según el estudio realizado las frases conforme han sido propuestas: **OPAL** del signo solicitado y **COPAL** de la marca inscrita, tal y como se desprende en su contexto general, ninguna cuenta con significado alguno, por tanto, nos encontramos ante términos de fantasía, por lo que recae en innecesario entrar a realizar el análisis de fondo.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, dispone:

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

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;
[...].

Las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad, que consiste en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Para el caso que nos ocupa, una vez realizado el cotejo de productos líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca propuesta **OPAL** por su naturaleza se encuentra relacionada con los productos que protege la titular de la marca inscrita **COPAL**, ambas en la **clase 10** de la nomenclatura internacional de Niza, respecto de instrumentos quirúrgicos, debido a que si bien la marca inscrita no limita el tipo de producto que comercializa, y la marca pedida restringe su campo de comercialización, tal condición no las particulariza, por cuanto no se puede obviar que dicha titular podría estar comercializando ese producto, ya que indistintamente de la especialidad o uso del producto, lo que se comercializa o fabrica son instrumentos quirúrgicos, por ende, de una misma naturaleza mercantil, situación que podría provocar que el destinatario final o consumidor los relacione como provenientes de un mismo origen empresarial, dado que podrían llegar a pensar que la titular de la marca inscrita **HERAEUS MEDICAL GMBH**, ha incluido una nueva línea de productos bajo la denominación **OPAL** máxime, que sus canales de distribución y comercialización serían los mismos, y es precisamente lo que la

legislación marcaría trata de evitar, sea, de impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal y como sucede en el presente caso. Lo mismo sucede con respecto a los implantes, pues a pesar de que con la marca solicitada se pretende proteger implantes espinales de forma específica, la inscrita protege prótesis e implantes en general, por lo que los implantes espinales se encuentran contenidos dentro del listado protegido por la marca inscrita.

Por lo expuesto, este Tribunal considera que la marca pedida **OPAL** no cuenta con la carga distintiva necesaria para concederle protección registral; ante la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial con el signo marcario inscrito, conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, debiendo denegarse el signo.

Con relación al agravio que plantea el apelante de que, la marca solicitada y la inscrita tienen significados diferentes, y ante ello no existe similitud ideológica. Al respecto cabe indicar que, en el análisis de fondo realizado por el Registro de instancia, así como el emitido por este Tribunal de alzada, se determinó de manera clara que ambos denominativos son signos de fantasía, por tanto, no poseen significado alguno y bajo esa perspectiva no se emitió criterio en ese sentido. Sin embargo, si bien ambos signos no cuentan con un significado, su semejanza gráfica es clara y evidente, siendo precisamente lo que induce a que el signo solicitado no tenga el grado de distintividad necesario para concederle protección registral. Aunado a ello, cabe acotar que tal semejanza a lo único que induce es a redireccionar la marca y su atención a los productos que protege y comercializa la compañía titular del registro inscrito y de esa misma manera puede ser percibido por el consumidor quien ante tal similitud podría considerar que los productos son

de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son. Razón por la cual sus manifestaciones en ese sentido no son de recibo.

Finalmente, en cuanto a los demás argumentos traídos a colación, debemos indicar que estos ya fueron debidamente abordados en el análisis de fondo de esta resolución, por tanto, contestes de las citadas manifestaciones.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución apelada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía **DePuy Synthes, Inc.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:34 horas del 28 de junio de 2023, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio propuesta **OPAL** para la clase 10 Internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/OSRS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33