



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0442-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (SAPPHIRE) (10)

Q-CORE MEDICAL LTD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-1240)

Marcas y otros Signos

VOTO 0042-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veinticuatro de enero del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, apoderado especial de la sociedad Q-CORE Medical Ltd., sociedad constituida bajo las leyes de Israel, domiciliada en 29 Yad Haruzim St, Netanya, Israel, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y un minutos treinta segundos del quince de julio del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 13:34:39 horas del 9 de febrero del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad Q-CORE Medical Ltd., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio SAPPHIRE, en clase 10 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Bombas de infusión para la administración de medicamentos e infusiones nutricionales en pacientes, en hospitales o ambulatorios, juegos de tubos para bombas de infusión y sus accesorios tales como: agarradero para infusiones de bolo, parales*



de bombas de infusión, contenedores sellados para infusiones”.

SEGUNDO: Que al ser las 14:29:31 horas del 15 de abril del 2016, la representación de Q-CORE Medical Ltd., limita sus productos para que se consigne de la siguiente manera: *“Bombas de infusión para la administración de medicamentos e infusiones nutricionales en pacientes, en hospitales o ambulatorios, juegos de tubos para bombas de infusión y sus accesorios tales como: agarradero para infusiones de bolo, parales de bombas de infusión, contenedores sellados para infusiones. Sin incluir cateteres”.*

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cincuenta y un minutos treinta segundos del quince de julio del dos mil dieciséis, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción”.**

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:06:05 horas del 27 de julio del 2016, el licenciado Aaron Montero Sequeira, representante de Q-CORE Medical Ltd., interpuso recurso de revocatoria, apelación y nulidad contra la resolución final antes referida.

QUINTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:



- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica y comercio **SAFIRE FLEX**, registro 220598, cuyo titular es ST. JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION, INC., vigente al 17 de agosto del 2022, en clase 10 internacional, para proteger y distinguir: “Equipos, aparatos e instrumentos médicos; catéteres médicos y los repuestos, partes y accesorios de estos” (v.f. 4, y 10 legajo de apelación).
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica y comercio **SAFIRE**, registro 222341, cuyo titular es ST. JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION, INC., vigente al 2 de noviembre del 2022, en clase 10 internacional, para proteger y distinguir: “Catéteres médicos” (v.f. 6, y 11 legajo de apelación).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca SAPPHIRE, pues posee similitudes gráficas y fonéticas con el signo inscrito y los productos que protegen son iguales y relacionados en la clase 10 internacional. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, manifestó que, si bien es cierto las marcas SAFIRE FLEX y SAFIRE contienen las letras SA, no son similares ni mucho menos confundibles con SAPPHIRE. Además el signo es completamente registrable dado que se



procedió con limitar el producto sin incluir catéteres, siendo que es posible la coexistencia con los demás signos registrables, ya que cuenta con elementos suficientes y significativos que la hace distintiva.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese derecho intangible es:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

“...Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso...”

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.



Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer ***que la marca no desempeñaría su papel diferenciador*** y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Entre los agravios del apelante se indica, que SAFIRE FLEX y SAFIRE aunque contienen al inicio las letras SA, no son similares ni mucho menos confundibles con SAPPHIRE, máxime que es la traducción al idioma inglés de Zafiro, mientras que Safire no cuenta con ningún



significado específico. Sin embargo, realizado el cotejo, de las marcas que nos ocupan, partimos de lo siguiente:

<i>Signo</i>	<i>SAPPHIRE</i>	<i>SAFIRE FLEX</i>	<i>SAFIRE</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>No.</i>	<i>-----</i>	<i>220598</i>	<i>222341</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Bombas de infusión para la administración de medicamentos e infusiones nutricionales en pacientes, en hospitales o ambulatorios, juegos de tubos para bombas de infusión y sus accesorios tales como: agarradero para infusiones de bolo, parales de bombas de infusión, contenedores sellados para infusiones. Sin incluir catéteres.</i>	<i>Equipos, aparatos e instrumentos médicos; catéteres médicos y los repuestos, partes y accesorios de estos</i>	<i>Catéteres médicos</i>
<i>Clase</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Titular</i>	<i>Q-CORE medical Ltd.</i>	<i>ST. JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION, INC.</i>	<i>ST. JUDE MEDICAL, ATRIAL FIBRILLATION DIVISION, INC.</i>

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio inscritas *SAFIRE* y *SAFIRE FLEX* con la marca solicitada *SAPPHIRE*, corresponden a marcas denominativas con escritura simple, de un solo color, donde cinco de las seis letras que conforman el vocablo “Safire”, tienen la misma disposición, dejando patente la similitud entre ellas, pues ambas comparten la sílaba inicial SA, así como la final IRE. Se diferencian únicamente por las letras centrales donde la marca registrada posee una *F* mientras que la solicitada *PPH*, lo que no genera mayor diferencia. Desde el punto de vista fonético, la combinación de letras *ph* en inglés suenan como la letra *f* en español, a manera de anglicismo, tomando en cuenta el manejo promedio que el



consumidor tico tiene del idioma inglés. Además son muy similares en cuanto a su pronunciación, el impacto sonoro al ser escuchados por el consumidor prácticamente es el mismo, y tanto la sílaba SA como la unión de las letras IRE suenan y se vocalizan igual, SAFIRE/SAPPHIRE, existiendo por ende una identidad a nivel gráfica y fonética; de igual forma, la palabra FLEX no otorga ningún tipo de distinción relevante, similitud que pueda causar confusión.

S A P P H I R E
S A F I R E
S A F I R E F L E X

Ideológicamente, aun y cuando el significado de la palabra SAPPHIRE al español es ZAFIRO, las marcas registradas SAFIRE son de fantasía, siendo que no existe similitud entre ellas.

Por otra parte, los productos que pretende proteger la marca solicitada refiere a bombas de infusión que sirven para la administración de medicamentos o infusiones nutricionales en pacientes, utilizados en hospitales o ambulatorios, productos que están fuertemente relacionados con los que protegen las marcas inscritas al estar dentro del instrumental médico, diseñado para proporcionar una herramienta que permita a los profesionales de la medicina realizar sus maniobras quirúrgicas básicas o complejas.

Es así como, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo *SAPPHIRE* que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya



que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Contrario a lo indicado por el apelante, en el caso de autos, al tratarse de productos relacionados dentro de la misma clase internacional y ser precisamente dirigidos para la salud de las personas, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que podría provocar tal como se indicó, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común. Aunado a que los signos tienen una similitud en grado de identidad.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas).

Esta similitud y relación de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la similitud gráfica y fonética, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. En ese sentido, siendo que la denominación propuesta es similar a las inscritas, que los productos están relacionados entre sí, conlleva a este Tribunal a confirmar la resolución apelada y rechazar la



inscripción de la marca *SAPPHIRE*.

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

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la sociedad Q-CORE Medical Ltd. en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y un minutos treinta segundos del quince de julio del dos mil dieciséis, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio *SAPPHIRE*. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55