

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0114-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**EXCITE MEDICAL OF TAMPA BAY, LLC. apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-6011)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



***VOTO 0296-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de edificio Hulbert Volio & Parajele, detrás de la Iglesia Católica, Santa Ana Centro, San José, cédula de identidad 401550803, en su condición de apoderado especial de la empresa **EXCITE MEDICAL OF TAMPA BAY, LLC.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 4710 Eisenhower Blvd, Suite B-10 Tampa, Florida, USA 33634, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:54:49 horas del 22 de octubre de 2018.

***Redacta la jueza Ureña Boza, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso bajo estudio, la empresa **EXCITE MEDICAL OF TAMPA BAY, LLC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad



Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio  , en clase 10 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Aparatos, instrumentos y sistemas de uso médico; concretamente, unidades no quirúrgicas de diagnóstico y tratamiento y sistemas, incluyendo unidades de compresión de la columna vertebral, densitometría ósea y sistemas no quirúrgicos de terapia laser”*.

Mediante escrito presentado el 22 de agosto de 2018, el apoderado de la empresa **EXCITE MEDICAL OF TAMPA BAY, LLC.**, limita los productos en clase 10 internacional para que se lea: *“Equipos o unidades quirúrgicas de diagnóstico y tratamiento y sistemas, es especial, unidades de descompresión de la columna vertebral, densitometría ósea y sistemas no quirúrgicos de terapia laser”*.

Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Industrial, por medio de la resolución dictada a las 09:54:49 horas del 22 de octubre de 2018, denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por existir riesgo de confusión al coexistir ambos signos, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre de 2018, interpuso recurso apelación; y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia, expresó como parte de sus agravios los siguientes: Que según lo establece en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe analizar las características de los productos de la marca solicitada que son unidades no quirúrgicas de diagnóstico y tratamiento, relacionados con equipos no quirúrgicos, para la descompresión de la columna vertebral, la densitometría ósea y la terapia laser siendo tratamientos sin cirugía, dirigidos a consumidores que tienen padecimientos vertebrales; por otra parte la marca inscrita protege aparatos médicos y quirúrgicos, tales como, catéteres y cánulas, tubos, drenajes para heridas, depósitos y pozos,

filtros de pozos y accesorios para todos los aparatos anteriormente mencionados; cobertores maxilares instrumentales; mangas abrazaderas y estetoscopios, por lo que se trata de productos de diferente naturaleza, que no son sustituibles o intercambiables, entre sí, y por su naturaleza no son complementarios. Así que, por el principio de especialidad al ser los productos de naturaleza distinta, no son susceptibles de causar confusión y riesgo de asociación o relación entre ellos, pudiendo coexistir registralmente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Se comprueba que



la marca de fábrica y comercio  , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 25 de mayo de 2012, y vigente hasta el 25 de mayo de 2022, bajo el registro número 218742, a nombre de la empresa **AXIOM MEDICAL, INCORPORATED**, en clase 10 protege y distingue: “*Aparatos médicos y quirúrgicos, tales como, catéteres y cánulas, tubos, drenajes para heridas, depósitos y pozos, filtros de pozos, y accesorios para todos los aparatos quirúrgicos y médicos anteriormente mencionados; cobertores maxilares instrumentales; mangas abrazaderas y estetoscopios*”. (folio 4)

**TERCERO. 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.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba obrante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte de este Tribunal, el certificado de la marca de fábrica y comercio



---

**QUINTO.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** En primer lugar, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“La presente ley tiene por objeto 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”.*

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

*“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”.*

De lo antes citado, podemos indicar que las marcas como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Es entonces que la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca 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 anterior.*

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen *gráfico, fonético y/o ideológico*, así como el análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



CLASE 10

***“Equipos o unidades quirúrgicas de diagnóstico y tratamiento y sistemas, es especial, unidades de descompresión de la columna vertebral, densitometría ósea y sistemas no quirúrgicos de terapia laser”***

SIGNO INSCRITO



CLASE 10

***“Aparatos médicos y quirúrgicos, tales como, catéteres y cánulas, tubos, drenajes para heridas, depósitos y pozos, filtros de pozos, y accesorios para todos los aparatos quirúrgicos y médicos anteriormente mencionados; cobertores maxilares instrumentales; mangas abrazaderas y estetoscopios”***

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, desde el punto de vista *gráfico* ambos signos son mixtos, el solicitado se conforma por el término **AXIOM** en letras color azul, posee dos medias lunas que se contraponen formando una especie de equis en color azul y gris, dentro de una de ellas se encuentra inserta la imagen de un globo terráqueo, seguido del término **WORLDWIDE** en letras color gris, indicando la solicitante que su traducción del idioma inglés al español de los términos **AXIOM** es axioma y **WORLDWIDE** es mundial; en cuánto a la marca inscrita se compone del término **AXIOM**, de grafía especial, formado por letras con fondo blanco y sus bordes en color negro, cómo se logra apreciar ambos signos comparten dentro de su estructura gramatical el vocablo **AXIOM**, a pesar de estar compuesto el signo pretendido por otros elementos, estos no le adicionan la suficiente carga distintiva para que el consumidor pueda diferenciar las marcas, ya que este dirige el acto de consumo basado principalmente en la parte denominativa del signo, generando riesgo de confusión y asociación al creer que se trata de un mismo origen empresarial, por componerse el signo solicitado del elemento preponderante **AXIOM** de la marca inscrita.

A hora bien, respecto al punto de vista *fonético*, la pronunciación o vocalización de cada signo es muy similar por componerse en su inicio del elemento preponderante **AXIOM**, prevaleciendo este en la mente del consumidor sin que entre hacer un mayor análisis, lo cual, en idéntico sentido, podría generar que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo con relación a los productos que comercializa una u otra empresa, máxime, que para el caso bajo examen pretenden posesionar productos relacionados en la misma clase 10 del nomenclátor internacional de Niza.

Desde el punto de vista a nivel *ideológico*, los signos no evocan idea alguna capaz de relacionarse, pues se trata de signos de fantasía.

Del análisis anterior de los signos, se verifican más semejanzas que diferencias en el plano gráfico y fonético, de coexistir la marca solicitada quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y 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, así como un aprovechamiento injusto del prestigio del signo inscrito.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados, ya que, en cuanto a los agravios formulados por la apelante al señalar, que no hay relación de productos, máxime con la limitación que solicitó.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión, conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste. *Confusión directa*: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. *Confusión indirecta*:

en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)

Tomando en cuenta los signos en disputa y la limitación realizada por la apelante, la marca



solicitada , distinguiría: *“Equipos o unidades quirúrgicas de diagnóstico y tratamiento y sistemas, es especial, unidades de descompresión de la columna vertebral, densitometría ósea y sistemas no quirúrgicos de terapia laser”*, y la marca inscrita



, protege: *“Aparatos médicos y quirúrgicos, tales como, catéteres y cánulas, tubos, drenajes para heridas, depósitos y pozos, filtros de pozos, y accesorios para todos los aparatos quirúrgicos y médicos anteriormente mencionados; cobertores maxilares instrumentales; mangas abrazaderas y estetoscopios”*; considera este Tribunal que los signos son similares, sus productos se relacionan, pudiendo presentarse una confusión de tipo directa e indirecta, es decir el consumidor les atribuya un mismo origen empresarial en relación al vínculo existente entre los productos y las actividades médicas relacionadas entre sí, perteneciendo al mismo tipo de consumidores y abonado a ello los signos son similares en su parte denominativa.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la apelante en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado que los signos no pueden coexistir registralmente dadas las semejanzas a nivel gráfico y fonético, así como la relación de los productos, su comercialización y canales de distribución, razón por la cual el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos siendo imposible la coexistencia registral, razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

Por todas las razones antes indicadas, considera este Tribunal, que efectivamente existe

similitud gráfica y fonética, entre los signos



relación en los productos, por ende se produce un riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito propiedad de la empresa **AXIOM MEDICAL, INCORPORATED**, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **EXCITE MEDICAL OF TAMPA BAY, LLC** contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción de la

marca de fábrica y comercio solicitada



en clase 10 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Equipos o unidades quirúrgicas de diagnóstico y tratamiento y sistemas, es especial, unidades de descompresión de la columna vertebral, densitometría ósea y sistemas no quirúrgicos de terapia laser”*.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **EXCITE MEDICAL OF TAMPA BAY, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:54:49 horas del 22 de octubre de 2018, la cual en este acto **se confirma**. Se deniega la inscripción de la marca

de fábrica y comercio



, en clase 10 de la nomenclatura internacional,

---

para proteger y distinguir: “Equipos o unidades quirúrgicas de diagnóstico y tratamiento y sistemas, es especial, unidades de descompresión de la columna vertebral, densitometría ósea y sistemas no quirúrgicos de terapia laser”. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

## **DESCRIPTOR**

**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG. MARCA INADMISIBLES**

**TNR. 00.41.33**