

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0546-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “TECNIS ITEC”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-924)

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1317-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado de la compañía **ABBOTT MEDICAL OPTICS INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas dieciocho minutos con nueve segundos del treinta de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de febrero de dos mil doce, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, y en su condición de apoderado de la compañía **ABBOTT MEDICAL OPTICS INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TECNIS ITEC**”, en **clase 10** internacional, para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos, dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de*

sutura. Herramientas de mano quirúrgicas, aparatos e instrumentos médicos, a saber, un sistema de implantación y entrega de lentes intraoculares.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas dieciocho minutos con nueve segundos del treinta de abril de dos mil doce, resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el representante de la compañía **ABBOTT MEDICAL OPTICS INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día 16 de mayo de 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta y nueve minutos con cero segundos del veintiuno de mayo de dos mil doce, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada (...).*”

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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el análisis de la solicitud de la marca **TECNIS TEC**, determinó el rechazo dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así mismo del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas 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 signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso, como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las once horas del nueve de agosto de dos mil doce.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quem*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad

Industrial al rechazar la inscripción de la marca de servicio solicitada “**TECNIS ITEC**” en **clase 10** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos, dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura. Herramientas de mano quirúrgicas, aparatos e instrumentos médicos, a saber, un sistema de implantación y entrega de lentes intraoculares.”* Ya que como fue estipulado por él **a quo**, dicha denominación no solo pretende la protección para un mismo tipo de servicios, sino que además bajo una denominación idéntica a la inscrita, lo cual conlleva a que el consumidor medio las identifique como si fuese la misma, y en razón de ello no podría obtener protección registral.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 8 inciso a) y b) aplicado por el Registro al caso concreto, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente **al público consumidor o a otros comerciantes**, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Lo anterior, en virtud de que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, como la sobrevenida en el presente caso.

Para el caso bajo examen, queda claro que para cuando el Registro entra a realizar el cotejo marcario entre los signos contrapuestos “**TECNIS ITEC**” y “**TECNIS**” ambas de la **clase 10**

internacional, procede con su rechazo en virtud de determinar que de ingresar dicha denominación a la corriente registral esto puede conllevar a que el consumidor medio se encuentre en una situación de riesgo de confusión, quienes además podrían asociar las marcas de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicitada “**TECNIS ITEC**”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **ABBOTT MEDICAL OPTICS INC**, por cuanto la misma transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Así las cosas, considera entonces este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas dieciocho minutos con nueve segundos del treinta de abril de dos mil doce, se encuentra ajustada a derecho y que la falta de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, representante de la compañía **ABBOTT MEDICAL OPTICS INC**, y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la empresa **ABBOTT MEDICAL OPTICS INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las diez horas dieciocho minutos con nueve segundos del treinta de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro proceda con el rechazo de la solicitud inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**TECNIS ITEC**”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora