

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0756-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica “COOPER”

COOPER INDUSTRIES, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 219-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 099-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las doce horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis-setecientos cincuenta y uno, en su condición de apoderado especial de la empresa **COOPER INDUSTRIES, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 600 Travis, Houston, Texas 77002, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos y cuarenta y cuatro segundos, del nueve de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de enero de dos mil seis, el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, como gestor de negocios de **COOPER INDUSTRIES, LLC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COOPER**”, para proteger y distinguir máquinas y máquinas herramientas, motores excepto motores para vehículos terrestres, acoplamientos y órganos de transmisión excepto aquellos para vehículos terrestres,

instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos, en clase 7 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las catorce horas, treinta y nueve minutos y veintitrés segundos del veintiuno de abril de dos mil seis el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “COOPER” de SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION, en clase 7, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las ocho horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de mayo de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad SCHERING-POUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION, se encuentra inscrito el signo distintivo “**COOPER**”, bajo el acta de registro número 55190, desde el 23 de Febrero de 1979 y hasta el 23 de febrero de 2009, para proteger maquinaria manual para ser usada en rociar y bañar ovejas y ganado, en Clase 7 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 32).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**COOPER**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “**COOPER**”, que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica, están relacionados a los mismos productos en la clase 7 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor y al ser la marca propuesta idéntica con la inscrita no es posible darle registro.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que los productos que protege la marca inscrita y la solicita son disímiles por lo que no se está en presencia de los presupuestos que establece el artículo 8 inciso a) en relación el 80 de la Ley de Marcas, que al no tratarse de productos idénticos o similares no existe probabilidad de confusión; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con

anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*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*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala 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 Editores, España, página 288**)

Asimismo, de conformidad con los artículos 8º 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 primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) de la Ley de

Marcas citada. Además, es importante considerar el inciso e) del citado artículo 24, que establece que para que exista la probabilidad de confusión, además de la semejanza entre signos requiere que los productos que identifican las marcas sean de la misma clase o naturaleza o que a pesar de ser de distinta clase se puedan asociar o relacionar. Esto debido al principio de especialidad, que es inherente a la marca. Al respecto, Fernández Novoa señala que: *“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”* (**Fernandez-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23**); por lo que en virtud de dicho principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos. Si los productos están relacionados o son los mismos, las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso.

QUINTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“COOPER”**, solicitado como denominativo, con la inscrita también denominativa **“COOPER”**, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 7 de la Nomenclatura Internacional, y a pesar de que los productos son distintos, están relacionados, pues son de uso agrícola, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita.

Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas citada, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, en razón del principio de especialidad, sin embargo, en el caso concreto, existe identidad gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretende protegerse productos para uso agrícola, que podrían estar destinados a ser utilizados con fines distintos pero que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo.

SEXTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado “**COOPER**”, representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa SCHERING- PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION, titular de la marca “**COOPER**”, inscrita desde el 23 de febrero de 1979, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor, en el caso concreto, considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria

es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada “**COOPER**” frente a la inscrita no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, gráfica y fonéticamente idéntica a la inscrita y en cuanto a los productos que solicita proteger, están relacionados, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambas marcas.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, en representación de la sociedad COOPER INDUSTRIES, LLC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, en representación de la sociedad COOPER INDUSTRIES, LLC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y cuatro segundos del nueve de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.