



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0243-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CUOPRON”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-4168)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1044-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del tres de octubre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del catorce de febrero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de mayo del dos mil doce, la licenciada **María de la Cruz Villanea**, de calidades y condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CUOPRON**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades respiratorias”.



SEGUNDO. Que mediante resolución final de las diez horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del catorce de febrero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que la licenciada María de la Cruz Villanea, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del catorce de febrero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 2 de febrero del 2013 y vigente hasta el 2 de febrero del 2009, la marca de fábrica “**CUPERON**”, bajo el registro número 185734, en **clase 05** Internacional, para proteger y distinguir: *“preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para usos médicas”*. (Ver folio 7)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada “**CUOPRON**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**CUPERON**” por cuanto ambas protegen productos en la clase 5, y se comprueba que existe identidad lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por lo que el signo propuesto transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios argumenta que la resolución impugnada rechaza la solicitud porque transgrede derechos de terceros, en virtud de la existencia de la marca CUPERON. Si bien es cierto que las marcas comparten algunas similitudes, las mismas no son tan importantes como para que no puedan coexistir en el mercado, sin ocasionarle al consumidor confusión alguna, primordialmente, porque los productos que protegen son diferentes. Según artículo 24 inciso e) y d) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no basta con que exista semejanza entre los signos, sino que también debe existir una identidad entre los productos o servicios. En el presente caso, la solicitud de marca CUOPRON, lo es para una línea de productos muy específicos de la clase 05, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades respiratorias, mientras que CUPERON lo es para otra línea distinta de productos como lo son las preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para usos médicos. No podría afirmarse que existe riesgo de confusión en razón de las similitudes entre las marcas, ya que finalmente, el farmaceuta termina de corroborar lo que desea adquirir el cliente. De lo anterior se desprende, que finalmente no existe riesgo de confusión para el consumidor. Que del artículo 8 a) se colige, que la imposibilidad de acceder al



registro, no radica específicamente en el parecido que puedan tener dos más signos, sino que además, los productos o servicios, sean susceptibles de asociación o confusión. Es así como NO se puede establecer que la solicitud de marca CUOPRON puede causarle confusión al consumidor, por pertenecer a la misma clase que la marca registrada CUPERON, pero que distinguen productos totalmente diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En virtud de los argumentos expuestos por la representación de la empresa recurrente, este Tribunal se avoca al examen de los signos referidos supra. Al respecto, tenemos que la marca solicitada “**CUOPRON**” es confundible con el signo inscrito “**CUPERON**”, ya que existe una evidente similitud **gráfica** entre ambos distintivos, específicamente en cuanto al término “**CUOPRON**”, son diferenciables únicamente por las letras “**o**” y “**r**” en la solicitada, lo cual no es suficiente para evitar una posible confusión visual con el signo inscrito, por lo que ambos distintivos presentan una composición literal similar para poder distinguir una de la otra, lo cual puede causar confusión en el consumidor. **Fonéticamente**, tienen una pronunciación sumamente parecida, lo que hace factible que el consumidor puede confundirse.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al igual de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo registro se solicita “**CUOPRON**”, se destinaría a la protección de productos de la misma **Clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita “**CUPERON**” propiedad de la empresa **Merck KG aA.**, que como puede apreciarse a folio 5 del expediente protege de manera generalizada la clase citada, en la cual se encuentran “*preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para usos médicos*”, dentro los cuales se pueden ubicar los productos que intenta amparar la marca solicitada, a saber: “*preparaciones farmacéuticas para el tratamiento*



de enfermedades respiratorias”.

Los factores apuntados anteriormente, como es la semejanza de los signos enfrentados, así como la similitud de los productos que pretende proteger el signo solicitado y los que ampara el distintivo inscrito, llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen empresarial de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes, pues para éstos en virtud de la similitud aludida podría existir una eventual conexión entre los distintivos marcarios. Al respecto considera este Tribunal, que al estar frente a marcas que se encuentran en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tal como ocurre en el caso bajo estudio, el análisis de los mismos debe ser riguroso para la trascendencia que pueda tener a nivel médico la confusión de los productos que identifica la marca solicitada y la inscrita.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, la empresa **Merck KGaA**, goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*, de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el **a quo** en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.



QUINTO. Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por licenciada **María de la Cruz Villanea**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del catorce de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CUOPRON**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del catorce de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CUOPRON**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33