



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1125-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica “COLPOESTRIOL” (05)

LABORATOIRE THERAMEX., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6998-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 137-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del quince de febrero del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480 en calidad de apoderado especial de la compañía **LABORATOIRE THERAMEX**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Mónaco, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y siete segundos del veinte de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha de fecha de diecisiete de julio del dos mil ocho, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho –cero cero seis, en su condición de Gestor de negocios de la empresa **LABORATORIOS TEMIS LOSLALO S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Argentina, con domicilio en Buenos Aires Argentina, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**COLPOESTRIOL**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uno médico, alimentos para bebés,



emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales ; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha de catorce de enero del dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en calidad de apoderado especial de la compañía **LABORATOIRE THERAMEX**, presento manifiesto de oposición.

TERCERO. El día 16 de febrero del dos mil nueve continuando con el escrito de oposición el representante de la compañía **LABORATOIRE THERAMEX** adjunta copia certificada del contrato de distribución exclusiva entre su representada y la solicitante de la marca “**COLPOESTRIOL**”. Asimismo adjunta copia del acuerdo de terminación de este contrato.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y siete segundos del veinte de agosto del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **LABORATOIRE THERAMEX**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**COLPOESTRIOL**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, presentado por la empresa **LABORATORIOS TEMIS LOSLALO S.A.**, la cual se acoge, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados y hechos no probados contenidos en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la compañía **LABORATOIRE THERAMEX** contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**COLPOESTRIOL**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **LABORATORIOS TEMIS LOSLALO S.A.**, la cual se acoge en razón de que no se logró demostrar la notoriedad de la marca ya que las copias certificadas del Contrato de Distribución entre la empresa solicitante y la empresa oponente y su respectiva terminación versan sobre otras marcas “**COLPOTROPHINE**” y “**LUTENYL**” que no tienen relación con la marca solicitada “**COLPOESTRIOL**”, y se determina que las marcas “**COLPOESTRIOL**” y “**COLPOSEPTINE**” pueden perfectamente coexistir en el ambiente marcario sin causar confusión en el consumidor, existiendo diferencias gráficas y fonéticas que permiten que se puedan diferenciar entre sí, sin peligro de poner en peligro la salud pública y lesionar al titular de la marca inscrita.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía **LABORATOIRE THEAMEX** indicó en su escrito de apelación, que el criterio del Registro es incorrecto por cuanto gráficamente, realizando un estudio basado en una visión en conjunto, se llega a la conclusión de la existencia de similitud entre los dos signos, así como, fonéticamente la similitud también existe, ya que los sonidos que se emiten al pronunciar ambos distintivos son muy parecidos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO. Merece destacar que dentro del proceso de inscripción registral marcario resulta primordial, ya que se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro ya inscrito o en trámite



de inscripción, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con base en lo anterior procedimos a examinar en su conjunto tal y como lo alega el recurrente, el signo que se pretende inscribir “**COLPOESTRIOL**” frente a la marca “**COLPOSEPTINE**” a nombre de la empresa opositora, registro número 110427, y no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna, a la similitud gráfica ni fonética señalada por la empresa apelante, ya que aunque tienen la misma raíz existe desinencia suficientemente distintiva, de tal modo que la parte variable al final de la palabra es desigual. La marca solicitada “**COLPOESTRIOL**”, y la inscrita “**COLPOSEPTINE**”, son diferentes entre sí, no hay riesgo de confusión y no se advierte ningún tipo de similitud que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, siendo que las marcas enfrentadas son denominativas, por lo cual la similitud existente es en el término **COLPO** que es un genérico por lo que no es susceptible de protección registral y no se encuentra semejanza alguna entre la terminación **ESTRIOL** y **SEPTINE** por lo tanto se comparte lo resuelto por el a quo, al señalar que fonéticamente sucede que las diferencias gráficas existentes entre las marcas en conflicto no dejan la posibilidad de que al ser pronunciadas las mismas y escuchadas por el consumidor, pueda esta confundirse creyendo que se trata de una misma marca o de marcas semejantes.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los productos de la marca inscritas, las diferencias que presentan los signos permite que el solicitado sea diferenciado de entre otros de su misma naturaleza por el consumidor, cumpliendo el signo



propuesto con su función básica, sea distingue el servicio que pretende proteger y no existe peligro de asociación con un origen empresarial diferente de servicios y productos. Al no existir entre las marcas analizadas la similitud que trata de comprobar la recurrente, y visto que no se aprecia riesgo de confusión, ni de asociación entre los signos inscritos a favor de la empresa recurrente y la marca solicitada los agravios externados en ese sentido deben ser rechazados. De tal forma que lo alegado sobre la incorrecta apreciación por parte del Registro no lleva razón la parte oponente por lo que se indico anteriormente y considera este Tribunal, que lleva razón el Registro, al declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **LABORATOIRE THERAMEX** contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**COLPOESTRIOL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional y autorizar su inscripción, en razón de que dicho signo goza de distintividad.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesta por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en calidad de apoderado especial de la compañía **LABORATOIRE THERAMEX**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y siete segundos del veinte de agosto del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma.

QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en calidad de apoderado especial de la compañía **LABORATOIRE THERAMEX**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y siete segundos del veinte de agosto del dos mil nueve, la cual en lo apelado, 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.**-

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33