

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0758-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica “COOPER”

COOPER INDUSTRIES, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 223-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 144-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas cincuenta minutos del dieciséis 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 diez horas, veintidós minutos y treinta 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 aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de

refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, en clase 11 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las catorce horas, cuarenta y cinco minutos y veintisiete segundos del veintiuno de abril de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante, que se encontraba inscrita la marca “KÜPPER” (diseño) propiedad de SIDNEY ROSENSTOCK FAINGEZICHT, en clase 11 de la nomenclatura internacional, quien ante esa objeción se manifestó sobre la misma y mediante resolución emitida por ese Registro a las diez horas, veintidós minutos, treinta segundos del nueve de mayo de dos mil ocho, se 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 la Juez Ortiz Mora, 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 se encuentra inscrito el signo distintivo **“Küpper” Diseño**, bajo el acta de registro número 155383, desde el 16 de diciembre de 2005 y hasta el 16 de diciembre de 2015, para proteger cocinas, plantillas, hornos y refrigeradoras, en Clase 11 de la nomenclatura internacional, propiedad del señor SIDNEY ROSENSTOCK FAINGEZICHT (Ver folio 42).

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

TERCERO. OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LA RESOLUCION APELADA. Si bien es cierto, como lo señala el apelante, el Registro de la Propiedad Industrial al momento de dictar la resolución final en el CONSIDERANDO segundo indicó como contravenida la marca COOPER N° 55190, sin embargo, de la lectura integral de la resolución se determina que el análisis se hizo basado en la marca “KUPPER” Diseño N° 155383 y que el considerando IX precedente a la parte dispositiva así lo concluye. Asimismo, señala el recurrente, en el escrito de expresión de agravios en el punto 3, que *“...al contestar las objeciones del artículo 14 se contestó la audiencia en el entendido de que la marca citada como infringida (sic) era KUPPER (diseño)...”*, razón por lo cual, al no existir indefensión este Tribunal determina continuar con el conocimiento del proceso, fundamentado en el artículo 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, 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 “KÜPPER” (DISEÑO), que presentan similitud gráfica, fonética e

ideológica y relacionadas a similares productos lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumentó indefensión, pues señala que no está claro si el fundamento del rechazo se basa en la marca COOPER N° 55190 en clase 7 o la marca KÜPPER (diseño) No.155383 en clase 11. Además, en cuanto a la marca solicitada estima que no es posible confundirla con la inscrita, pues es distintiva al tratarse de una marca con un diseño particular. Considera, que los productos que protege la marca inscrita y la solicitada son disímiles por lo que no se está en presencia de los presupuestos que establece el artículo 8 inciso a) en relación con 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “COOPER”, con la marca inscrita “KÜPPER” (DISEÑO), este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con los artículos 1, 8 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, 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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan, sean también relacionados. 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)

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “COOPER” solicitada como denominativa, con la inscrita “KÜPPER” (diseño) como marca mixta, ya que se presenta con grafía especial dentro de un óvalo, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima que entre los signos cotejados se presenta únicamente una identidad fonética, que es capaz de inducir a error a los consumidores, pues al momento de vocalizar ambos signos su sonido es similar, situación que motiva para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Contrario a lo considerado por el Registro, entre las marcas cotejadas no se determina una similitud gráfica, pues ambas tiene una grafía disímil, una es KÜPPER y otra COOPER. Tampoco existe una similitud ideológica ya que dichos signos no comportan una acepción, considerándose términos de fantasía.

Aunado a lo anterior, se advierte que ambas marcas protegen productos de la clase 11 de la Nomenclatura Internacional, y a pesar de que los productos parecieran ser distintos, están

relacionados, pues consisten en aparatos para fines de cocción y de refrigeración, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguirlos de los productos 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 basado en que la inscrita se encuentra en la misma clase, en razón del principio de especialidad, es lo cierto que en el caso concreto, existe similitud fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretende protegerse productos relacionados, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, con lo cual se aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo y esto es precisamente, lo que la normativa marcaria pretende evitar, protegiéndose el derecho de exclusiva del titular de la marca inscrita, con lo cual se estaría defendiendo, la función principal de un signo marcario, cual es que el consumidor pueda diferenciar en el comercio los productos o servicios que se protegen de entre otros de su misma especie, así como el origen empresarial de los mismos.

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 del señor SIDNEY ROSENSTOCK FAINGEZICHT, titular de la marca “**KÜPPER**” (**diseño**), inscrita desde el 16 de diciembre de 2005, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina tal como se indicó, que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que éste podría, 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 fonéticamente similar 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.

En cuanto a la nulidad que se solicita de la resolución apelada, en virtud de que la misma alude como infringida por un lado la marca Cooper y por otro Küpper (diseño), la misma no es de recibo toda vez que como se señaló en el considerando tercero no se ha causado indefensión alguna al recurrente que provoque la nulidad de la citada resolución.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima que la marca “**COOPER**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la Ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado 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 diez horas, veintidós minutos, treinta 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 2° 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 diez horas, veintidós minutos, treinta 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.