



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0464- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “BRNCOLUKAST”

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 10346-2011)

MARCAS Y OTROS SIGNO5S

VOTO N° 388-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas dos minutos del dieciocho de abril de dos mil dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Laura Castro Coto, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve cero veinticinco setecientos treinta y uno, apoderada generalísima de la sociedad **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, de este domicilio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y dos minutos veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de octubre de dos mil once, por la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada especial de la sociedad **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “**Broncolukast**” para proteger y distinguir en clase 5 internacional: “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los*”



animales dañinos”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y dos minutos veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, resolvió “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”.**

TERCERO. Que la apoderada especial de la sociedad **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y dos minutos veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce .

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, o a la invalidez 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1-LUKAST bajo el registro número 133306, en clase 5 cuyo titular es Laboratorios Stein S.A., para proteger y distinguir en clase 5 internacional *“Todo tipo de productos farmacéuticos”*



2- Que el signo **LUKAST** inscrito bajo el número 133306 fue renovado el 19 de setiembre de 2012 y vence el 09 de mayo del 2022 (Ver folio 66 a 67 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**LUKAST**”, en clase 5 del nomenclátor internacional, y que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que 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, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la Empresa alegó que en el mercado se encuentran registradas un sinnúmero de marcas que repiten una raíz genérica idéntica, por ser de uso común que comparten con sus dueños o desarrolladores, agrega que no existe posibilidad de comparación pues el término inscrito Lukast parte del principio activo Montelukast que lo contempla en su totalidad, siendo de uso común, generalizado e imposible de ser monopolizado, concluyendo que la solicitud de su representada, posee absoluta distintividad y es apto para ser registrado, más aún tomando en cuenta que el público consumidor no será inducido a confusión o engaño.



CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el a quo en denegar la solicitud de registro del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**LUKAST**”, en clase 5 del nomenclátor internacional. Además continuando con el cotejo se determinó que ambos protegen productos farmacéuticos y servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

Nótese que entre el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por las letras “**BRONCO**” al inicio de cada denominación y la pronunciación de los signos en conflicto es similar, siendo que el propuesto no genera suficiente diferenciación fonética, más bien se observa que el signo inscrito se encuentra contenido dentro del solicitado, razón por la cual al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Conforme lo indicado, resulta relevante señalar que el artículo 8 inciso a) exige tres condiciones, ser idénticas o similares, distinguir los mismos productos o servicios y causar confusión. Si hacemos el cotejo de los signos, se observa tal como se indicó, que la diferencia se fundamenta únicamente en la letra inicial, lo cual no es suficiente para declarar una disimilitud sustancial entre ambos. Para un consumidor medio eso no es relevante y no se impregna en su mente. Aquí se aplica el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento a la Ley de Marcas, donde señalan por su orden, que el exámen se debe hacer en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica y que priva las semejanzas sobre las diferencias.



Por otra parte y en cuanto a los productos, obsérvese que ambos los protegen en clase 5, la solicitada lo es en “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*”; la inscrita para *Todo tipo de productos farmacéuticos*”. El consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, es que ambos están conectados con productos farmacéuticos y van a relacionar el origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, porque trae confusión al público consumidor. No son de recibo los agravios de la apelante en cuanto indica que los signos participan de una raíz genérica idéntica, que por ser de uso común comparten con sus dueños o desarrolladores, agrega que no existe posibilidad de confusión pues el término inscrito “Lukast” es un término que parte del principio activo Montelukast que lo contempla en su totalidad, nótese que en el campo de productos farmacéuticos el cotejo debe ser más estricto, no se observa en el presente caso, la necesaria distintividad del signo solicitado.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representante de la sociedad **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y dos minutos veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Castro Coto, apoderada generalísima de la sociedad **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y dos minutos veintisiete segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.