
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0214-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
y COMERCIO “CIRPRIL”**

H. LUNDBECK A/S, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-9261)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0300-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del seis de julio del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la empresa **H. LUNDBECK A/S**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Dinamarca, con domicilio en Ottiliavej 9, 2500 Valby, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:49:05 horas del 28 de marzo de 2023.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El apoderado de la empresa **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CIRPRIL**”, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos para uso humano.

Una vez publicados los edictos de ley, el apoderado de la empresa **H. LUNDBECK A/S**, se opuso contra la inscripción de la marca pedida, citando como antecedente el registro de su signo: “**CIPRAMIL**”, que distingue en clase 5: preparaciones y sustancias farmacéuticas.

Además, se presentó oposición por parte del apoderado de la empresa LABORATORIO RAVEN S.A., con base en el registro de su marca **SULPRYL RAVEN**, que distingue productos farmacéuticos para uso humano

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:49:05 horas del 28 de marzo de 2023, rechazó las oposiciones presentadas por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 7, 8, 14 y 18 de la Ley de marcas y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Luis Diego Acuña Vega** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

La resolución no realiza un análisis en conjunto de los signos.

El consumidor no desmenuza una marca sílaba por sílaba o letra por letra en una situación de riesgo de confusión.

El Registro se equivoca en el análisis gráfico y fonético de los signos.

En marcas de la clase 5 el cotejo debe ser restrictivo para la salud pública.

Las marcas presentan más semejanzas que diferencias.

Cita una nulidad que presentó sobre la inscripción del signo CIRPRIL AM.

Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la

Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **H. LUNDBECK A/S** la marca:

“**CIPRAMIL**” que protege en clase 5: preparaciones y sustancias farmacéuticas, inscrita el 2 de diciembre de 1996, registro: 98220, vigente hasta el 2 de diciembre de 2026.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, ...anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta

algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

Las marcas en cotejo, ambas en clase 5 son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

CIRPRIL

productos farmacéuticos para uso humano

MARCA REGISTRADA

CIPRAMIL

preparaciones y sustancias farmacéuticas

En el presente caso las marcas a cotejar son denominativas simples, es decir consisten en palabras sin figuras, relieves o elementos adicionales en su conformación. Estas marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad.

Por lo anterior, los signos enfrentados **CIRPRIL** vs **CIPRAMIL**, analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual para el consumidor, si bien dentro de su estructura cuentan con algunas sílabas semejantes, el consumidor no descompone las marcas para determinar una semejanza que lo lleve a confusión.

En el plano fonético la vocalización de la marca **CIRPRIL** no presenta mayor semejanza con la marca registrada, la pronunciación de inicio de la publicitada contiene las sílabas “**CIPRA**”, lo que al ser pronunciada marca una entonación distinta con la pedida.

Desde la óptica ideológica, los signos enfrentados no evocan idea alguna que las relacione.

Tomando en consideración que las marcas cotejadas son diferentes, no es necesario hacer una comparación de productos, ya que el consumidor no se va a confundir al momento de consumo de estos signos. De esta forma los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que tal como se indicó, desde una visión de conjunto los signos contrapuestos son diferentes de tal forma que el consumidor no se verá confundido al momento de consumo de los productos que protege. Tampoco se pone en riesgo la salud pública precisamente por esa diferencia tan marcada entre ambos que los hace disímiles. Bajo esa concepción el Registro no equivoca su análisis, todo lo contrario, este es objetivo conforme a los signos a valorar. En cuanto al agravio en relación con una nulidad que presentó sobre la inscripción del signo **CIRPRIL AM**, no es un hecho que deba ser valorado en este proceso.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial de la empresa **H. LUNDBECK A/S**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:49:05 horas del 28 de marzo de 2023, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de apoderado especial de la empresa **H. LUNDBECK A/S**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:49:05 horas del 28 de marzo de 2023, la cual en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2023 08:44 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2023 09:16 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2023 11:53 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 30/08/2023 02:35 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 30/08/2023 12:45 PM

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33