

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0012-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “CIPLA”

CIPLA LIMITED, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-10112)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0030-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del trece de enero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, en su condición de apoderada especial **CIPLA LIMITED**, sociedad organizada y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de la India, domiciliada en Mumbai Central, Mumbai 400 008, India, en contra de la resolución final de las once horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y ocho segundos del siete de noviembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de octubre del dos mil doce, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y condición dicha al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CIPLA**” para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos, veterinarios o higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósticos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, hilo dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”,

en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, a través de la publicación de edicto en el diario oficial La Gaceta número Sesenta y nueve, setenta y setenta y uno, los días diez, doce y trece de abril del dos mil trece, mediante escrito presentado el diez de junio del dos mil trece, la señora **Xiomara Cajina Martínez**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca fábrica y de comercio “**CIPLA**”, por considerar que existe similitud con la marca de su representada “**CIPLAT**”, inscrita bajo el Registro **133602**, clase 5, vigente hasta el 17 de mayo del 2022. Solicita se declare con lugar la oposición.

TERCERO. En resolución final dictada a las once horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y ocho segundos del siete de noviembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve “Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta contra la inscripción del empresa **CIPLA LIMITED**, la cual **deniega** para productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés y la **acoge** para productos veterinarios e higiénicos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, emplastos, material apósitos, hilo dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que se promuevan los recursos de revocatoria y/o apelación [...]”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero del dos mil trece, la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **CIPLA LIMITED**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución indicada, siendo que el Registro supra citado, mediante resolución de las diez horas, trece minutos, cincuenta y cuatro segundos del dos de diciembre de dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que la marca de fábrica “CIPLAT” inscrita bajo el registro número 133602, fue cancelada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el Voto Nº 951-2013, de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del diez de setiembre del dos mil trece, y certificación presentada como prueba para mejor resolver. (Ver folios 122 y 123).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de no probados, que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar parcialmente la oposición interpuesta contra la inscripción del empresa **CIPLA LIMITED**, porque consideró que el signo solicitado “CIPLA” y la marca registrada “CIPLAT” resultan semejantes gráfica y fonéticamente, lo que provoca un riesgo de confusión, capaz de inducir a error a los consumidores, esto en relación a los productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, productos que se comercializan en los mismos canales del mercado como es la industria

farmacéutica, por lo que no es posible su coexistencia registral, por lo que no acoge la marca solicitada para esos productos. Respecto a los productos veterinarios e higiénicos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, emplastos, material apósitos, hilo dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, no se presenta riesgo de causar confusión, por que acoge para esos productos la marca pretendida.

La representación de la empresa recurrente el dieciocho de noviembre del dos mil trece, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no expresó los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el Registro mencionado, ya que se limitó a indicar que “ [...] en tiempo y forma presento recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sobre la resolución de las once horas cuarenta y un minutos del 07 de noviembre del 2013”, alocución con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la necesidad fundamentar el recurso y da la opción de ampliar las razones de inconformidad, si la expuso en primera instancia, o bien presentarlo si fue omiso. Según consta al folio 108, el recurrente desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un interés fundado, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso debidamente sustentado, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el Registro, ni se expresó un contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápite anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, a efecto de resolver el caso venido en alzada.

En el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, a quien el Registro de la Propiedad Industrial le acogió parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CIPLA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante, este Tribunal, en aras de contar con elementos de prueba fehacientes para la adecuada solución del proceso que nos ocupa, de oficio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, solicitó a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, como prueba para mejor resolver según consta a folio 115, una certificación actualizada de la marca de fábrica “**CIPLAT**” registro número **133602**, que es el signo con el que se opuso la representación de la empresa **CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, a fin de impedir la inscripción del distintivo marcario “**CIPLA**”. Dicha certificación consta a folios 122 a 123 del expediente, y de la cual se dio audiencia a las partes por el plazo de tres días hábiles (Ver folio 124), con fundamento en el artículo 25 inciso 3 del artículo del Reglamento citado, a efecto de que se pronunciaran sobre lo que tuviesen a bien. La empresa opositora contestó la audiencia argumentando que el inscribir la marca “**CIPLA**” estaría perjudicando la marca “**CIPLAT**” de su representada, dado que lesionaría los derechos como el prioridad. Además, indicó que la solicitada no posee suficiente poder distintivo como para coexistir en el mercado.

En razón de lo anterior, y tomando en consideración la prueba para mejor resolver, que es certificación de la marca “**CIPLAT**”, se logra comprobar que el distintivo “**CIPLAT**” que impedía la inscripción de la marca que se aspira registrar “**CIPLA**” se encuentra cancelada desde el 23 de mayo del 2014, lo que da cabida para **revocar parcialmente** la resolución recurrida en cuanto a la denegatoria de los productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés y se **confirma** en cuanto acogió el resto del listado, a saber, los productos veterinarios e higiénicos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, emplastos, material para apósticos, hilo dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIPLEA LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y ocho segundos del siete de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se **revoca parcialmente**, en cuanto a la denegatoria de los productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, y se **confirma** en cuanto acogió el resto del listado, a saber, los productos veterinarios e higiénicos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, emplastos, material para apósticos, hilo dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, a efecto, que la marca “**CIPLEA**” se **inscriba en toda la lista solicitada en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CIPLEA LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y ocho segundos del siete de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se **revoca parcialmente**, en cuanto a la denegatoria de los productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, y se **confirma** en cuanto acogió el resto del listado, a

saber, los productos veterinarios e higiénicos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, emplastos, material para apósticos, hilo dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, a efecto, que la marca **“CIPLA”** se **inscriba en toda la lista solicitada 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 dejará 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.33