



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0620-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CLINZAC”

Ares Trading, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 1491-04)

VOTO N° 121-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las nueve horas del nueve de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **Ares Trading, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Chateau de Vaumarcus, 2028 Vaumarcus, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veintidós minutos y treinta segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de febrero de 2004, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, vecino de San José, Abogado, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de **Galderma S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica ***Clinzac***, para proteger y distinguir en **Clase 05** del nomenclátor internacional, *productos farmacéuticos*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el nueve de julio de dos mil cuatro, el apelante presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca dicha, resolviendo el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las ocho horas con veintidós minutos y treinta segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho, declarar sin lugar la solicitud de oposición interpuesta y ordenó inscribir la marca solicitada, fallo que fue apelado y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probado se tiene en la resolución apelada, el cual se encuentra agregado al expediente a folios 69 al 71.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa **Galderma S.A.** formuló la solicitud de inscripción de la marca de

fábrica “*Clinzac*”, en **Clase 05** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos.

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley el apelante formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, en términos generales, que su representada tiene inscrita la marca “*Kliract*”, en **Clases: 05**, para proteger productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para emplastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas; y **44** para proteger servicios médicos, servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura, aduciendo similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambas, así como, de que la marca de su representada goza de fama, notoriedad, uso y antigüedad, pues desde antes de su registro fue dada a conocer en Brasil para proteger productos propios de esa clase, y el Convenio de París y nuestra ley de Marcas reconoce en todo momento esos elementos como prioritarios y de prelación para ejercer la defensa de ésta.

Por su parte, en la resolución apelada el Registro determinó que las marcas cotejadas, no constituyen marcas idénticas, pues ambas contienen diferencias que permiten su coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos

son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del *riesgo de confusión*, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...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”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la *confusión ideológica*, es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor distinguir a uno de otro.

Es por eso que el cotejo marcario, método que utilizó el Registro para llegar a la conclusión de inscribir la marca solicitada, es la forma en el caso concreto de determinar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, de tal manera que este Tribunal al verificar

ese cotejo, encuentra que efectivamente son signos disímiles entre sí, no existiendo semejanza entre ellos, siendo que ambos pueden coexistir registralmente. Es por eso que a pesar de que los productos a proteger son relacionados, al ser los signos diferentes no causa confusión al público consumidor.

En cuanto a las manifestaciones del apelante, de que la marca goza de fama, notoriedad, uso y antigüedad, las mismas no son de recibo, por cuanto en el expediente no consta prueba idónea que compruebe tales hechos, aparte de que, al ser signos diferentes son hechos inoponibles a este caso.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia reiterada de este Órgano de Alzada, el Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores, haciendo imposible su coexistencia en el mercado, por el contrario cabe sostener que tales marcas son diferentes desde el punto de vista ortográfico y fonético permitiendo que el público consumidor pueda reconocer los productos de cada titular.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que entre los signos enfrentados no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal concuerda con el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintidós minutos y treinta segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



SETIMO. 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, y 2º 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en su condición de apoderado especial de la empresa **Ares Trading S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintidós minutos y treinta segundos del veintiuno de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55