



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0579-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo CLAVINEX

Smithkline Beecham P.L.C., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5031-04)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1376-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y nueve-ochocientos cuarenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Smithkline Beecham P.L.C., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:22 horas del 18 de diciembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 9 de julio de 2004, la Licenciada Ivonne Redondo Vega representando a la empresa Laboratorios Saval S.A. solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **CLAVINEX**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos para uso humano.



SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opusieron las empresas Smithkline Beecham P.L.C. y Laboratorios Sued S.A., en fechas 8 y 13 de diciembre de 2004 respectivamente, con base en sus marcas “clavamox” y “clirinex”, respectivamente.

TERCERO. Que por resolución de las 09:40:22 horas del 18 de diciembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones planteadas, y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 16 de febrero de 2009, la representación de la empresa Smithkline Beecham P.L.C. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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. De importancia para la presente resolución se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de Smithkline Beecham P.L.C. la marca **CLAVAMOX**, registro N° 108494, vigente hasta el 28 de julio de 2018, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 69 y 70).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que las diferencias pesan más que las semejanzas entre los signos cotejados, por lo que permitió la coexistencia registral de los signos solicitado y opuestos.

Por su parte, el recurrente pide tener como sus argumentos los ya expresados al momento de interponer su oposición, que básicamente indican que si hay similitud gráfica, fonética e ideológica, así como una gran similitud entre los productos, y que por tratarse de la clase 5 el escrutinio ha de ser más riguroso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
CLAVAMOX	CLAVINEX
Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas	Clase 5: productos farmacéuticos para uso humano



La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Así, y remitiéndonos al cuadro comparativo realizado anteriormente, del cual se puede obtener la impresión de conjunto de los signos cotejados, tenemos que, en el nivel gráfico, ambos



signos son del tipo denominativo, compuestos únicamente por letras y por una sola palabra. Si bien se comparten 5 letras, considera este Tribunal que la variación de las letras AMO e INE en ambos signos crea una impresión de conjunto que los diferencia claramente, por lo que se puede afirmar que en el nivel gráfico no existe similitud.

A nivel fonético, la variación de las letra dichas crea aún mayor diferencia, a pesar de que ambas palabras empiezan con el sonido “clav” y terminan con el sonido “x”, la variación “amo” e “ine” hace que las palabras en su conjunto suenen de forma muy distinta la una de la otra, por lo que no se considera que tampoco en este nivel haya probabilidad de confusión.

El nivel ideológico pierde interés por no ser palabras con un significado concreto.

Las diferencias apuntadas permiten la coexistencia entre los signos, ya que las diferencias entre ellos son suficientes para impedir la posibilidad de confusión en el consumidor promedio, y por imperio de Ley debe de protegerse a la libertad de comercio permitiendo el registro solicitado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo CLAVINEX puede constituirse en una marca registrada, no obstante para ello el registro existente de la marca CLAVAMOX. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Smithkline Beecham P.L.C. en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Smithkline Beecham P.L.C. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos, veintidós segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, resolución 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.3302