



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0582-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “CLEAR” (DISEÑO), (05)

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11063-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1406-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del tres de noviembre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de Holanda, domiciliada Weena 455,3013 Al Róterdam, Netherlands , en contra de la resolución dictada por Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con dos minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de noviembre del dos mil seis, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **“CLEAR” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: Preparaciones medicadas en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día veintitrés de noviembre del dos mil siete, la Licenciada **Sileny Cordero Chaves**, en su condición de apoderada de la empresa **PRESTIGE BRANDS INTERNATIONAL INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con dos minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de marzo del dos mil nueve, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **PRESTIGE BRANDS INTERNATIONAL INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CLEAR**” (**DISEÑO**), presentada por **UNILEVER N.V.**, en clase 05 internacional, la cual se deniega.

CUARTO. Que el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en condición de apoderado especial de **UNILEVER N.V.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, e indicó que ampliaría sus agravios ante el superior sin embargo no lo realizó.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acoge



los hechos que como probados y no probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 52 y 53 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición al registro del signo “CLEAR” (DISEÑO) en razón de que existe inscrita la marca “CLEAR EYES” por lo cual es su criterio que los signos en conflicto coinciden lo suficiente para afirmar que existe una similitud gráfica potencial y que el término EYES y el diseño de la botella no descartan un posible riesgo de confusión, lo que pone en riesgo la salud del consumidor por tratarse de productos farmacéuticos que poseen igual canal de distribución. Existiendo también similitud fonética e ideológica. Fonéticamente por cuanto la marca solicitada se encuentra inmersa en el signo inscrito y al haber pocas diferencias no asegurarían al consumidor que pueda recordarlo a la hora de mencionarlo en una farmacia o establecimiento donde decida adquirir el producto, teniendo gran similitud a la hora pronunciarlo; e ideológicamente se da el mismo supuesto ya que ambos signos poseen un significado similar ya que coinciden en el término CLEAR que en español significa claro o despejado y que puede considerarse como el distintivo principal en las marcas en litigio, por lo que el consumidor puede llegar a pensar que se refiere a los mismos productos o que provienen de las mismas casas farmacéuticas.

Por su parte el apelante manifiesta que el criterio del registro es incorrecto por cuanto entre las marcas discutidas existen suficientes diferencias gráficas e ideológicas que permitirían su coexistencia, siendo que las marcas son totalmente diferentes y van dirigidos a consumidores distintos, teniendo los productos su campo de acción.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. 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 el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

CUARTO. En el caso en concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “CLEAR” (DISEÑO), y la inscrita “CLEAR EYES” catalogada la primera como una marca mixta pero de prevalencia denominativa y siendo la segunda una marca denominativa, este Tribunal comparte el criterio del a quo y estima que entre la presentada y la inscrita se presenta una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores.No lleva



razón la parte apelante al indicar que existen suficientes diferencias gráficas e ideológicas que permitan su coexistencia, ya que gráficamente a simple vista las marcas enfrentadas son idénticas en cuanto al vocablo CLEAR, siendo este un término en inglés que al traducirlo al idioma español significaría CLARO que es de uso común y no posee ningún elemento susceptible de distinción alguna, lo que también dentro de la inteligencia del consumidor medio lo puede llevar a una confusión conceptual sobre dichas marcas, y fonéticamente tal y como lo cito el Registro existe un gran parecido en su pronunciación, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante al no contar con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor.

QUINTO. Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos al igual que amparan la inscrita, que se ubican en la misma clase 05, en el caso de la marca solicitada preparaciones medicadas y el signo inscrito preparaciones farmacéuticas para el cuidado de los ojos y aunque los productos que pretende proteger la marca solicitada no se detallan en cuanto al tipo de medicamento y preparación farmacéutica de que se trata, sino que se exponen en forma general, no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que en nuestro país no todos los medicamentos o preparaciones farmacéuticas requieren de receta médica para su adquisición, existiendo la posibilidad de causar confusión hasta en el dependiente que despacha los medicamentos en las farmacias. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica, fonética e ideológica que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente, además, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos y estar de por medio la salud pública,



tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de **UNILEVER N.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con dos minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de marzo del dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**CLEAR**” (**DISEÑO**).

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de **UNILEVER N.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con dos minutos y cincuenta y nueve segundos del diez de marzo del dos mil nueve, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**CLEAR**” (**DISEÑO**). 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.