



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2007-0325-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca CLOROTIL

Genfar S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 7088-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 141-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del treinta y uno de marzo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la señora Katy Castillo Cervantes, cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENFAR S.A.**, existente y organizada según las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos, del diez de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha catorce de setiembre de dos mil cinco, la señora Katy Castillo Cervantes, representando a la empresa Genfar S.A., solicitó el registro de la marca **CLOROTIL**, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir medicamentos para uso veterinario.

SEGUNDO: Que a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos, del diez de agosto de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud presentada.



TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de agosto de dos mil siete, la empresa Genfar S.A. apeló la resolución final indicada.

CUARTO: 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 el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter, que bajo el registro N° 116158 se encuentra inscrita la marca de fábrica **CLOROTIR** a nombre de Novartis AG, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir una preparación farmacéutica tipo antibiótico oral (ver folio 51).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA EMPRESA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundó su rechazo a la solicitud de registro de CLOROTIL como marca, por la existencia previa de la marca registrada CLOROTIR, argumentando similitud gráfica, fonética e ideológica, y ser el producto de la marca registrada una preparación farmacéutica tipo antibiótico, queda abierta la posibilidad de que ésta sea usada en el campo veterinario. Contra esto argumenta la apelante que el producto distinguido con la marca



registrada es de uso médico y no veterinario, y que sus canales de distribución son distintos, además que la práctica ha permitido coexistencias similares a la propuesta.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
CLOROTIR	CLOROTIL
Productos	Productos
Clase 05: una preparación farmacéutica tipo antibiótico oral	Clase 05: medicamentos para uso veterinario

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, ambos signos se componen de una sola palabra, escritas en caracteres estándar, diferenciadas únicamente por las letras R y L colocadas al final de cada una de ellas. En este nivel la similitud entre ambos signos es evidente, ya que una sola letra no hace mayor diferencia a la hora de identificar gráficamente a la marca una vez introducida en el comercio.

Un análisis semejante merece el nivel fonético. La sola permuta del sonido de la letra R con el de la letra L al final del signo solicitado no crea una carga diferencial en la pronunciación de ambas palabras, fonéticamente CLOROTIL puede ser fácilmente confundido con CLOROTIR y viceversa.

Contrario a lo argumentado en la resolución final, considera este Tribunal que, para el caso concreto, la comparación en el nivel ideológico no tiene mayor sentido, por estar constituidos ambos signos por palabras que no tienen un significado en idioma español.



El peso del argumento de la apelación radica en la diferencia de usos para cada uno de los productos, alegando que la marca registrada CLOROTIR distingue un producto de uso en humanos, mientras que la marca que se pretende registrar CLOROTIL es para distinguir un producto de uso veterinario. Para ello, aporta copias simples de páginas web de donde se destaca el uso de un medicamento denominado CLOROTIR como antibiótico de uso en humanos. En este sentido, debe este Tribunal avalar la interpretación realizada por el **a quo** sobre el tema. Los derechos que otorga una marca registrada son de índole nacional, esto gracias al principio de soberanía de los Estados, puesto que un derecho de marca que otorgue el Estado costarricense solo podrá ser válido dentro de sus fronteras, así como los derechos de marca otorgados por otros Estados solamente son válidos dentro de sus fronteras y no son de aplicación automática en Costa Rica. En el documento visible a folio 38, tomado de La Botica Digital, se indica claramente que el Laboratorio de Clorotir es Biochemie, empresa distinta a Novartis AG, titular de esa marca en Costa Rica; y en el documento visible a folios 39 y 40 se indica que la página web de donde se toma la información, “drugdelivery.ca”, pertenece al dominio de nivel superior de código de país (country-code top-level domain o ccTLD) “.ca”, o sea que es de Canadá. Ni uno ni otro caso sirven para desvirtuar el hecho de que, en Costa Rica, Novartis AG tiene inscrita la marca CLOROTIR para distinguir una preparación farmacéutica tipo antibiótico oral.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Genfar S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos, del diez de agosto de dos mil siete, la que se confirma en este acto.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, 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 Katy Castillo Cervantes representando a Genfar S.A., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y ocho segundos, del diez de agosto de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. 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 para lo de su cargo.-**NOTIFÍQUESE**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33