



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0955- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CLARIPRIN”**

**ABBOTT LABORATORIES, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9311-2008)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1431-2009***

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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco, setecientos noventa y cuatro, apoderado de **ABBOTT LABORATORIES**, compañía organizada y existente conforme a las leyes de Illinois, Estados Unidos domiciliada en Abbott Park Road, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos catorce segundos del tres de agosto de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de setiembre de dos mil ocho, por la licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, casada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mi cincuenta y cuatro ochocientos noventa y tres, apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Kilómetro 16.5 Carretera a El Salvador, Cruce a



Llanos de Arrazola, Fraijanes Guatemala, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLARIPRIN**”, en clase 05, internacional para proteger y distinguir “antibiótico para uso humano”.

**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la compañía **ABBOTT LABORATORIES**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos catorce segundos del tres de agosto de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando “*sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **ABBOTT LABORATORIES**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CLARIPRIN**”, en clase 05 internacional; presentada por **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES** la cual se **ACOGE**”*, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 provoquen 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.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **ABBOTT LABORATORIES** (Ver folios 74 al 75 del expediente administrativo, venido en alzada)



1) **KLARICID** bajo el registro número 71144, para proteger en clase 05, preparaciones antibacterianas

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Al momento de apelar el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **ABBOTT LABORATORIES**, la resolución venida en alzada, no expuso argumentos se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) El suscrito Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa ABBOTT LABORATORIES ante usted atentamente manifiesta que de conformidad con la resolución dictada por esa Oficina de las 15 horas 03 minutos 10 segundos del 17 de agosto del 2009, sírvase tomar nota que señalo en tiempo los números de fax 22 33-7754 o 2223-9837 para recibir notificaciones del Tribunal Registral Administrativo en el caso arriba indicado...”* (Ver folio 83 del expediente).

Finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley 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 verdadero interés, 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 apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.



La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **ABBOTT LABORATORIES**, por haber considerado que la marca “**CLARIPRIN**” tiene la carga distintiva suficiente que permite que sea objeto de protección registral, siendo la distintividad la función de una marca la de diferenciar unos productos o servicios de otros, dando la posibilidad al consumidor de diferenciar unos productos sin que sea llevado a confusión, por lo que el derecho marcario, establece la distintividad como requisito esencial que debe cumplir todo signo que se pretenda inscribir,

No obstante lo expuesto en los acápites 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, se entra a conocer el fondo del asunto. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regula lo **referente a Marcas inadmisibles por derechos de terceros, señala su “Artículo 8.-Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros a) 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.”**

**CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER.** En el caso bajo examen, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLARIPRIN**” en clase 05 del Nomenclátor Internacional, presentada por la compañía **LABORATORIOS PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A** , indicando lo siguiente: *“(…) Se advierte en cuanto al cotejo gráfico que a pesar de que los signos comparten las letras “A-R-l-l”, el signo solicitado tiene al principio la letra “C” y final la sílaba “PRIN” y el signo inscrito tiene al*



*principio la letra “K”, y al final la sílaba “CID”; lo que provoca que la composición gráfica de los mismos tenga suficiente diferencia no los hacen confundibles entre sí, lo que les brinda desde el punto de vista gráfico una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia . Desde el punto de vista fonético las diferencias entre ambos signos, se a la sílaba “PRIN”, en el signo propuesto y la sílaba “CID” en la marca inscrita, provocan que los signos se escuchen diferentes por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos, así las cosas fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que es factible la coexistencia entre la marca solicitada en relación con la marca inscrita de la empresa oponente, toda vez que no es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia. Ideológicamente no guardan ninguna relación, ya que ambos son términos de fantasía...”*

**QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido que “El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre*



*dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*“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.*
- 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.*

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o*



*similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.” (Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).*

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasce definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada “**CLARIPRIN**” que es una marca denominativa, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, “**KLARICID**” que es también





denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 74 al 75).

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son denominativos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

<b>MARCAS INSCRITAS:</b>	<b>MARCA SOLICITADA:</b>
<b>KLARICID</b>	<b>CLARIPRIN</b>

En la resolución recurrida, el Registro apunta que realizado el cotejo gráfico, se puede determinar que la marca solicitada analizada de manera completa con el signo oponente, denota que a pesar de que los signos comparten las letras “A-R-I-I”, el signo solicitado tiene al principio la letra “C” y final la sílaba “PRIN” y el signo inscrito tiene al principio la letra “K”, y al final la sílaba “CID”; lo que provoca que la composición gráfica de los mismos tenga suficiente diferencia no los hacen confundibles entre sí, lo que les brinda desde el punto de vista gráfico una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia. Desde el punto de vista fonético las diferencias entre ambos signos, sea la sílaba “PRIN”, en el signo propuesto y la sílaba “CID” en la marca inscrita, provocan que los signos se escuchen diferentes por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos. Desde el punto de vista ideológico no guardan ninguna relación, ya que ambos son términos de fantasía

Este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida venida en alzada, ya que efectivamente la marca “CLARIPRIN”, no tiene similitud, con la



marca inscrita “**KLARICID**”, no obstante que ambas protegen los mismos productos a saber productos farmacéuticos los cuales comparten los mismos canales de comercialización, el consumidor de este tipo de productos no asociaría que los mismos provienen de una misma casa comercial, su distinción permite su coexistencia registral, y en este caso no se provocaría un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca “**CLARIPRIN**” solicitada y la marca “**KLARICID**” inscrita, es factible su coexistencia registral, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor puede diferenciar la procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, no existe similitud gráfica ni fonética entre la marca solicitada “**CLARIPRIN**” y la inscrita “**KLARICID**”. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **ABBOTT LABORATORIES**, y confirmar la resolución recurrida venida en alzada



**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de **ABBOTT LABORATORIES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos catorce segundos del tres de agosto de dos mil nueve, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*MSc 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.**