



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0614-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CLARIMIN”

MARKATRADE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3100-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 356-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veinticuatro de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-800-402, en su condición de apoderado de **MARKATRADE INC.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos, cuarenta y un segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2013, el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CLARIMIN”** en **Clase 05** de la clasificación internacional para proteger y distinguir *“Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, treinta y seis minutos, cuarenta y un segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, rechazó de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Calderón Cartín**, en la representación indicada y sin expresar agravios, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y de interés para lo que debe ser resuelto, el registro de los siguientes signos: **1.- “KLAROMIN”** con Registro No. **140377**, a favor de **FORMULAS Y MARCAS, S.A.**, en clase 05 internacional y vigente desde el 20 de agosto de 2003 hasta el 20 de agosto de 2023, para proteger “*Productos medicinales*”, (ver folio 39). **2.- “CLARIMIR”** con Registro No. **85817**, a favor de **LABORATORIOS ANDROMACO, S.A.**, en clase 05 internacional y vigente desde el 06 de enero de 1997 y hasta el 06 de enero de 2017, para proteger “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos*”, (ver folio 11).



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LA FALTA DE AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerarla inadmisibles por derechos de tercero, al encontrar identidad con signos anteriores, inscritos a favor de distintos titulares, y que protegen productos relacionados, lo que provoca un inminente riesgo de confusión en los consumidores, dado lo cual no es posible darle protección registral.

Debe recordarse que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime fueron quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quem*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En consecuencia, **en el escrito de apelación, debe el recurrente expresar los agravios**, o sea, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, definiendo así los elementos de hecho o de derecho que sustentan su impugnación.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la empresa solicitante no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal, dado lo cual se debe entrar a conocer el expediente en su totalidad, en virtud de la función de contralor de legalidad que tiene este Órgano de Alzada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con lo antes expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que compele a este Tribunal Registral a conocer



la integridad del expediente sometido a estudio, se procede a verificar la legalidad de lo actuado y la resolución recurrida.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Del mismo modo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, 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 o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor:

*“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** 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, [...], 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.*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...], registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o*



servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, [...] anterior...”

De conformidad con lo expuesto hasta este momento, una vez analizados los autos contenidos en el expediente venido en Alzada, determina este Órgano Superior que procesalmente se cumplió con lo dispuesto en la normativa marcaria, por cuanto el Registro realizó el estudio correspondiente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De este análisis se comprobó que todas marcas confrontadas son denominativas y se componen de una sola palabra, siendo las inscritas **“KLAROMIN”** y **“CLARIMIR”**, mientras que la solicitada es **“CLARIMIN”**. La cual, respecto del primer signo indicado, es distinta únicamente en las letras “I” en lugar de la “O”, haciendo que la diferencia entre ellas sea mínima, por cuanto la discrepancia entre las letras “C” y “K” al inicio de la palabra no resulta relevante, toda vez que fonéticamente producen el mismo sonido. Con relación al segundo signo inscrito, se diferencian únicamente en su letra final “R” y “N”, evidenciando en ambos casos identidad gráfica y fonética que puede producir un riesgo de confusión. Aunado a ello, los tres signos corresponden a la Clase 05 internacional y sus productos están estrechamente relacionados, por ello su valoración debe ser más rigurosa, en razón del interés en proteger un bien superior, que es la salud pública, que entra en juego al tratarse de productos farmacéuticos y medicinales.

De tal manera, encuentra este Tribunal que efectivamente la marca propuesta debe ser rechazada porque afecta derechos de terceros, dado lo cual violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, citados líneas atrás.

Dadas las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustado a derecho y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **MARKATRADE INC** y se confirma la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos, cuarenta y un segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

QUINTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, representando a la empresa **MARKATRADE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos, cuarenta y un segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“CLARIMIN”** propuesto por la recurrente. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33