



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-0839-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CLARIBAC”

LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 9991-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 415-2012

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada ciudad Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintisiete minutos y cuarenta y seis segundos del doce de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de Octubre de 2010, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLARIBAC**”, para proteger y distinguir: En clase 05 “*Producto farmacéutico o medicinal*”.



SEGUNDO. Que en fecha 9 de Mayo del 2011, la Dra. Emilia María Acosta Carvajal, doctora en farmacia, mayor, casada, vecina de San José, cédula uno- cuatrocientos treinta y siete- ochocientos setenta y siete, en representación de la empresa **MERCANTIL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**CARIBAN**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que el Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con veintisiete minutos y cuarenta y seis segundos del doce de agosto de dos mil once, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por la empresa **MERCANTIL FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CLARIBAC**”, la cual se deniega.

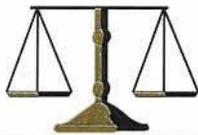
CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Agosto del 2011, la empresa solicitante apeló la resolución final indicada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Se acoge los hechos probados y no probados que indica el Registro en la



resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento en folios 101 a 102 del expediente.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca “**CLARIBAC**” para la **clase 5** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **LABORATORIOS QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A.**, debido a que considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto con la marca inscrita “**CARIBAN**”, propiedad de la compañía **MERCANTIL FARMACEUTICA S.A. (MEFASA)**, también **5** de la Clasificación Internacional, por existir una gran semejanza gráfica y fonética, capaz de provocar errores en los consumidores, al no tener elementos suficientes para poder determinar que se trata de diferentes marcas, y por proteger productos farmacéuticos para ser usado en humanos se pone en riesgo la salud pública, por lo que debe denegarse el registro de la marca solicitada y acoger la oposición planteada por a empresa **MERCANTIL FARMACEUTICA S.A.**

La representación de la sociedad apelante alega que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente de la marca de la empresa opositora, debiendo valorarse y examinándose en conjunto. Al realizar la comparación entre el signo solicitado y el inscrito se observa que desde el punto de vista gráfico, fonético, gramatical e ideológico no existe semejanza alguna, siendo totalmente diferente al de la opositora, y para proteger un producto medicinal y farmacéutico que tiene como compuesto la claritromicina, para la acción bacteriostática y bactericida contra los gérmenes productores de diferentes enfermedades, mientras que la marca de la opositora en el buscador de Google aparece un medicamento bajo el nombre de **CARIBAN** pero indicado para náuseas y vómitos, compuesto de los principios activos Doxilamina succinato y Piridoxina hidrocloreuro. De tal manera que ni los compuestos, ni las indicaciones de producto coinciden como para causar confusión en el consumidor, teniendo nombres muy diferentes y para usos muy diferentes. Finalmente menciona que la marca **CLARIBAC** es usada y muy conocida en el mercado centroamericano.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de la compañía apelante, así como la documentación que consta en el expediente y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, así, como también es de aplicación el inciso e) del numeral 24 del Reglamento a la Ley citada.

Este Tribunal, estima, que efectivamente tal y como lo consignó el **a quo** en su resolución apelada, entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica, fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la solicitud planteada, por lo que lleva razón al indicar que *“...la diferencia en dos letras en ambas marcas es una diferencia que no otorga la suficiente distintividad a la marca solicitada de manera que el consumidor pueda diferenciarlas entre sí, ya que al observarlas, va (sic) no va a encontrar la diferencia importante y podrá confundirse fácilmente. Fonéticamente, vemos que al contener una semejanza de seis letras iguales entre ellas, dispuestas de casi la misma manera, el sonido al momento de pronunciarlas va a ser prácticamente el mismo, ya que las diferencias son prácticamente imperceptibles para el oído humano, lo que puede llevar al consumidor a creer que se trata de la misma marca al escucharlas.”*

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, los cuales son los mismos, debido a que los que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, son productos farmacéutico o medicinales, y los que protege la marca inscrita son productos farmacéuticos para uso humano, y que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumentando la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.



Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario como el origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, debiéndose tener mayor rigurosidad cuando se trata de productos farmacéuticos en los que se encuentra de por medio la salud humana.

Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada “**CLARIBAC**” frente a la inscrita “**CARIBAN**”, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico y fonético, en cuanto a los productos que se solicita proteger, siendo los mismos que los amparados por la inscrita, lo cual claramente podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambas marcas, por todo lo anteriormente expuesto es que los alegatos de la representación de la compañía apelante no son de recibo, ya que entre las marcas cotejadas no existen diferencias suficientes, por lo que de autorizarse la inscripción del signo pretendido, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

CUARTO. 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 N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS**



QUIMICO-FARMACEUTICOS LANCASCO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintisiete minutos y cuarenta y seis segundos del doce de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de fábrica y comercio solicitada “**CLARIBAC**” en la clase 5 de la Clasificación Internacional. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33