



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0744-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CLYK”

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4534-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 494-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintinueve minutos, treinta y seis segundos del trece de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2011, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CLYK**”, en **Clase 10** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Aparatos médicos, dispensadores de pastillas*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, veintinueve minutos, treinta y seis segundos del trece de julio de dos mil once, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 28 de julio de 2011, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que el mismo fue admitido 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas y vigentes las marcas “**COOL.CLICK**” con Registro No. **132831**, “**ONE.CLICK**” con Registro No. **132820**, y “**CLICK.EASY**” con Registro No. **126449**, cuyo titular es **ARES TRADING S.A.**, todas las cuales protegen “*aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes, artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura*” en **Clase 10** de la nomenclatura internacional, (ver folios 10 a 15).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ser inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “*CLYK*” en relación con las inscritas “*COOL.CLICK*”, “*ONE.CLICK*” y “*CLICK.EASY*”, se advierte la existencia de una identidad tal que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por ello no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta en sus agravios que las marcas son diferentes gráficamente y fonéticamente, dado que la solicitada está conformada por un solo elemento, en tanto que las inscritas poseen dos elementos y su pronunciación es distinta. Agrega que, en este caso no puede negarse el registro solicitado arguyendo la creación de confusión en el consumidor, ya que cuando se trata de productos farmacéuticos y veterinarios, quien pretenda adquirirlos, de previo debe consultar con un especialista en esa materia y será éste quien le indique el tipo de medicamento que necesita para tal efecto. Por estas razones expresa que el signo solicitado puede coexistir registralmente con los inscritos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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; que 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. Asimismo, 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 el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, al observar el signo propuesto “**CLYK**”, en relación con los inscritos, todos los cuales contienen el término “**CLICK**” que es el preponderante, es indiscutible que entre ellos existe gran similitud fonética y gráfica, ya que su pronunciación es idéntica y; tomando en cuenta que la diferencia entre la letra “**Y**” de la primera y la letra “**I**” de las segundas no provee una diferenciación suficiente, es posible afirmar que la marca solicitada se encuentra contenida en su totalidad en las inscritas, aunado a que todas se ubican en la misma clase 10 y protegen productos relacionados, en general, aparatos médicos. Dada esta situación, es muy claro el alto riesgo de asociación y es por ello que no es posible brindar protección registral a la marca propuesta.

Según lo expuesto, concluye este Tribunal, no resultan de recibo los agravios del apelante, dado lo cual, se declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintinueve minutos, treinta y seis segundos del trece de julio de dos mil once.

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 Orgánico y 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 Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintinueve minutos, treinta y seis segundos del trece de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**CLYK**”, solicitado por la apelante. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33