



**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2010-0557-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “CLAVOXINE”**

**SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2851-02)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 524-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil once.***

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-299-846, en su condición de representante de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, dieciséis segundos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que el día veintitrés de abril de dos mil dos, el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-544-035, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES JULPHAR**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Emiratos Árabes Unidos, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CLAVOXINE**”, para proteger y distinguir *productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para*



*uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.*

**SEGUNDO.** Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas números 145, 146 y 147, correspondientes a los días 30 y 31 de julio y 01 de agosto de 2003.

**TERCERO.** Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de setiembre de 2003, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en la condición indicada, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, fundamentada en que la misma presenta similitud con la marca “**CLAVAMOX**”, registrada en clase 05 Internacional y de la cual es titular su representada.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, diecinueve minutos, dieciséis segundos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve, declara sin lugar la oposición interpuesta y admite la inscripción de la marca “**CLAVOXINE**”.

**QUINTO.** Que el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

**SEXTO.** 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 el Juez Suárez Baltodano, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el hecho que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, aclarando únicamente que el mismo se sustenta a folios 62 y 63.

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por el Licenciado Jiménez Carmiol, indicando que no encuentra motivos, desde el punto de vista legal, para denegar la inscripción de la marca solicitada, ya que, a pesar que ambos comparten la raíz “CLAV”, el resto de sus términos es muy distinto (OXINE y AMOX), lo que imprime una importante diferencia a nivel gráfico, que a su vez produce que fonéticamente sean también muy distintas, logrando al pronunciar los términos percibir claramente esa diferencia. Por carecer ambos signos de un significado en la lengua castellana, tampoco hay confusión a nivel ideológico. En suma, son más las diferencias que las semejanzas y la similitud parcial existente no llega al punto de producir confusión en el público consumidor, lo que le permite identificar y distinguir claramente los productos que se pretende proteger en cada caso.



Por su parte, el representante de la empresa opositora, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, y solicita sea rechazada la marca CLAVOXINE, alegando que en reiterada jurisprudencia del Tribunal Superior Contencioso Administrativo se ha sostenido, en relación con los signos marcarios en clase 5 internacional, que por tratarse de asuntos en que está de por medio la salud pública, debe ser mayor la rigurosidad al inscribir marcas similares y que, en caso de duda sobre la semejanza debe resolverse a favor del signo inscrito.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** 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, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario.



Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, se verifica que entre las marcas: “CLAVOXINE” y “CLAVAMOX”, efectivamente existe identidad en la raíz “CLAV”. No obstante, las sílabas finales de cada una de ellas es muy distinta, a saber “OXINE” y “AMOX” lo que introduce una sustancial diferencia tanto en el aspecto gráfico como



fonético, que evidentemente afecta también a nivel ideológico, siendo por lo tanto mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, por lo que, considera este Tribunal, no existen las similitudes que alega el recurrente, siendo evidente, por el contrario, que existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral sin que ello genere alguna suerte de confusión en el público consumidor.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, debe este Tribunal declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **Smithkline Beecham P.L.C.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, dieciséis segundos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve, la cual debe confirmarse.

**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, que es 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 interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de la empresa **Smithkline Beecham P.L.C.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, dieciséis segundos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- TG: Inscripción de la marca**
- TNR: 00:42.38**