



## **RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2009-0021-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “CLIRBEST”**

**ARES TRADING S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 0644-04)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 0607-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, con cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-cero doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **Ares Trading S. A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, y domiciliada en Chateau de Vaumarcus, 2028 Vaumarcus Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos y cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el día veintiocho de enero de dos mil cuatro, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **Laboratorios Best S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Alemania No. 10, Col. Independencia 03630 México, D.F., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CLIRBEST**”, dando origen al expediente de origen número 644-2004, para proteger y distinguir “Productos



farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en Clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada en el resultando anterior fue publicado en las Gacetas números 239, 240 y 241 correspondientes a los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2004.

**TERCERO.** Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de febrero de dos mil cinco, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de representante de la empresa **Ares Trading S. A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca a favor de Laboratorios Best S.A. fundamentada en: Artículo 10, incisos o, p, q; artículos 15, 20, 97, 98, 105 siguientes y concordantes del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial; en los artículos 1, 2, 3, 8, incisos a, b, h, i, 16 y 25, siguientes y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y en la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, en vista de que su representada es titular de la marca “KLIRACT”, presentada desde el 11 de setiembre de 2003 e inscrita bajo el registro número 161265 en las clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional, para proteger productos idénticos a los que pretende proteger la solicitante; sea productos a base de progesterona en el campo de infertilidad. Que la marca solicitada presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la inscrita a favor de su representada.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas cuarenta y dos minutos y cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil ocho, dispuso: **“POR TANTO (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de ARES TRADING .S.A, contra la solicitud de**



*inscripción de la marca CLIRBEST, en clase 5 Internacional, presentada por LABORATORIOS BEST S.A., la cual se ACOGE. ...”.*

**QUINTO.** Que el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **ARES TRADING S.A.**, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio según escrito presentado ante ese Registro el día 23 de octubre de 2008.

**SEXTO.** Que mediante resolución dictada el veintiséis de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el recurso de revocatoria por no demostrar el oponente la notoriedad de su marca, admite el recurso de apelación y emplaza a las partes interesadas.

**SETIMO.** Que mediante resolución del treinta y uno de marzo de dos mil nueve se confieren las audiencias correspondientes, resultado de lo cual se apersona, presentando agravios, el representante de la sociedad apelante.

**OCTAVO.** Que a la substanciación 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que el edicto de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CLIRBEST”**



presentada por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de **Laboratoris Best S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 239, 241 y 241 los días 7, 8, y 9 de diciembre de 2004 (ver folio 01). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios “**KLIRACT**”, en clases 5 y 44 de la Nomenclatura Internacional, bajo el registro número 161265, cuya solicitud fue presentada el 11 de setiembre de 2003, quedando debidamente inscrita el 18 de agosto de 2006, y que se encuentra vigente hasta el 18 de agosto de 2016, cuya titular es Ares Trading S.A., domiciliada en Suiza. Dicha marca protege, en Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para emplastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas. En Clase 44: Servicios médicos, servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura (ver folio 102).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente: Que la empresa recurrente no aporta prueba que acredite la notoriedad de la marca inscrita “**KLIRACT**” por lo que ese alegato se tiene por no demostrado.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición, presentada por el Licenciado Gómez Robleto, en los artículos 2 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y en la doctrina marcaria aceptada, que establece los rasgos para valorar las similitudes entre signos marcarios, en función de la probabilidad de que se produzca confusión en el consumidor, al punto de crear la idea de que adquiere una cosa siendo otra. Se realiza un cotejo entre ambas marcas; en los aspectos gráfico, fonético e ideológico y se valora la posibilidad de que al inscribir la marca solicitada se produzca el riesgo de confusión en el consumidor, resultado de lo cual concluye ese Registro que



existen entre los signos suficientes diferencias gráficas que impiden su confusión. En cuanto al cotejo fonético indica, a pesar de que las primeras cuatro letras de ambas marcas se escuchan igual (KLIR y CLIR), su pronunciación en conjunto permite diferenciarlas pues la parte final de la marca inscrita “ACT”, difiere totalmente con la solicitada “BEST”, lo que hace imposible su confusión auditiva. Por último, ideológicamente los vocablos no guardan relación alguna pues ambos son términos de fantasía. Dado ese análisis, se admite la inscripción de la marca solicitada por no encontrar ese Registro un inminente riesgo de confusión entre esta y la inscrita, que pueda inducir a error en el consumidor, lo que permite su coexistencia.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la resolución que apela, alegando que es contraria a derecho y deja en total estado de desprotección a la marca inscrita. Dentro de sus agravios manifiesta que la marca de su presentada es una marca notoria. En relación con este aspecto; sea la notoriedad de la marca de su representada, se limita a afirmar que la marca “...*KLIRACT goza de FAMA, NOTORIEDAD, USO y ANTIGÜEDAD en su país de origen por lo que la inscripción de la Marca CLIRBEST realmente afecta el prestigio ya bien ganado por parte de mi representada en ese sentido...*”, sin embargo no aporta prueba que respalde esa aseveración.

Considera este Tribunal, que los argumentos esbozados por el Registro de la Propiedad Industrial tanto en la resolución apelada como en la resolución que rechaza el recurso de revocatoria (v. f. 98) fundamentan claramente el rechazo a la oposición planteada por el recurrente, en vista del cotejo marcario efectuado y la falta de prueba que demuestre la notoriedad de la marca inscrita por el oponente. Sin embargo, resulta necesario un pequeño análisis sobre el tema de la notoriedad de las marcas y la protección especial que les brindan nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS Y SU PROTECCION ESPECIAL.**

Sobre el reconocimiento de la notoriedad de las marcas, la doctrina ha señalado:

*“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación”* (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

***“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: (...)* e) *Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un*



*aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”*

En este orden de ideas, en cuanto a la protección especial que se brinda a la marca en virtud de esa notoriedad, el artículo 44 de la misma ley indica:

*“(…) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.*

*El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”*

De las normas transcritas, resulta clara la legitimación del titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación y presentando las pruebas pertinentes.

Dado este fundamento legal a la protección de las marcas notorias, resulta necesario en este punto especificar los criterios que permiten reconocer esa notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define:



*“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*

*5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*

*6. el valor asociado a la marca.”*



En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en Votos No. 023-2008 y No. 246-2008; de las 09:00 horas del 28 de enero y de las 11:45 horas del 5 de junio, ambos de 2008, respectivamente, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

*“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.*

*Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”*

En el presente asunto, se alega la notoriedad de la marca del oponente como fundamento de su oposición; no obstante, no se aporta prueba alguna que demuestre su dicho. Dada



esta situación no puede este Tribunal reconocer que la marca inscrita KLIRACT haya adquirido la condición de marca notoria y que por ende deba recibir una protección especial, pues ante la falta de elementos probatorios resulta insuficiente el señalamiento de esa supuesta notoriedad que hace el oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el órgano **a quo**, toda vez que la marca opositora no demostró su status de notoriedad al no aportar al expediente pruebas idóneas, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico, que así lo demuestren.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **Ares Trading S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SEXTO. 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, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **Ares Trading S.A.**, en contra de



la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Marca notoriamente conocida**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**

**Oposición a la Inscripción de la marca**

**- TG: Inscripción de la marca**

**- TNR: 00:42.38**