



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-219-TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HINDS HIDRATINE”**

**SMITHKLINE BEECHAM LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2013-10117)**

**Marcas y otros signos Distintivos**

***VOTO N° 780 -2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del diez de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- doscientos noventa y nueve ochocientos cuarenta y seis, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y dos minutos, siete segundos del once de febrero de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**, solicitó al registro la inscripción de la marca de fábrica “HINDS HIDRATINE”.



para proteger y distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional “ preparaciones de tocador no medicadas, cremas y lociones para la piel”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y dos minutos, siete segundos del once de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante este Tribunal.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado por el apoderado de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**, indicó que su representada solicitó al registro el cambio de nombre de propietario de la marca **HINDS** en clase 3, ya que cambió su nombre de **SmithKline Beecham p.l.c** por el de **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**.

**QUINTO.** 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 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 Ortiz Mora y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

**ÚNICO** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la Marca de fábrica **HINDS (Diseño)** bajo el registro número 37894 en **Clase 3** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED** (Ver folios 47 a 48 del expediente).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros al cotejarla con la marca de fábrica **HINDS**, por cuanto ambas protegen productos que se relacionan entre sí como por ejemplo productos de belleza, y en la misma clase internacional, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que en razón de que su representada solicitó al registro el cambio de nombre de propietario de la marca **HINDS** en clase 3, ya que cambió su nombre **SmithKline Beecham p.l.c** por el de **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**, que dicho cambio se registró en su país de origen desde el 27 de octubre del 2009, razón por la cual argumenta que no se le debe denegar el registro de la marca de su representada, dado que no existe objeción para dar continuidad al proceso de registro.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal considera que revisado el expediente y analizada la certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales visible a folios 47 a 48, en la cual se indica que la Marca de fábrica “**HINDS**”, el titular es **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED** y siendo este, el motivo del rechazo de la marca solicitada “**HINDS HIDRATINE**”, por la empresa **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**, por existir similitud gráfica y fonética según la fundamentación del a quo, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de la marca “**HINDS HIDRATINE**”.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y dos minutos, siete segundos del once de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SMITHKLINE BEECHAM LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y dos minutos, siete segundos del once de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al



examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**