



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0027-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “VETAMOX”

ALCON INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2364-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1250-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de representante de la empresa **ALCON INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos, cuarenta segundos del cuatro de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día diecinueve de marzo de dos mil diez, el Licenciado Marco Vinicio Ureña Pérez, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 2-541-251, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MADINI PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-534137, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**VETAMOX**”, para proteger y distinguir “*un antibiótico para perros y gatos*”, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas números 76, 77 y 78, correspondientes a los días 21, 22 y 23 de abril de 2010.



TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de junio de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, 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 “**VIGAMOX**”, 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 diez horas, veintiséis minutos, cuarenta segundos del cuatro de noviembre de dos mil diez, declara sin lugar la oposición interpuesta y admite la inscripción de la marca “**VETAMOX**”.

QUINTO. Que mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 2010, el Licenciado Vargas Valenzuela, 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 61 y 62.

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 RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por el Licenciado Vargas Valenzuela, indicando que no existe argumento legal para denegar la inscripción de la marca solicitada, ya que la marca propuesta protege específicamente “*un antibiótico para perros y gatos*” y la inscrita “*preparaciones farmacéuticas oftálmicas y otorrinolaringológicas*”, es decir, los productos no se relacionan entre sí en forma alguna ya que unos están destinados a uso animal y el otro a uso humano. Aunado a lo anterior, al compararlas “a primera vista” y sin descomponer cada uno de los signos, muestran suficiente distintividad, al grado de ser posible su coexistencia registral. Asimismo, a pesar que ambos signos comparten las últimas cuatro letras, ambos tienen suficientes diferencias gráficas y sonoras, lo que impide el riesgo de confusión en el consumidor en cuanto a su origen e identidad. A nivel ideológico no guardan relación por ser ambos términos de fantasía.

Por su parte, el representante de la empresa opositora, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que no puede afirmarse que no existe similitud entre ambos signos cuando la marca solicitada reproduce 5 de las 7 letras que componen la marca inscrita y realiza el cotejo basado en productos que no corresponden a las marcas en pugna. La marca VETAMOX no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original y basa su estructura gramatical en la marca inscrita VIGAMOX. Ésta coincidencia puede provocar confusión en los consumidores, además le produce una ventaja adicional a la marca propuesta, la que será relacionada por el público con la inscrita. Aunado a lo anterior, el examen de novedad en los productos que la clase 5 debe



ser más riguroso, pues hay muchos factores de riesgo, dentro de ellos, al encontrarse en una situación en que no tenga ambos medicamentos podría no lograr discernir si está adquiriendo el recomendado, así como creer, erróneamente, que ambos productos provienen de la misma empresa ALCON INC.

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. 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: “VETAMOX” y “VIGAMOX”, efectivamente existe identidad en la letra inicial “V” y en la parte final “MOX”. No obstante, las partículas “VETA” y “VIGA” evocan ideas distintas, ya que según la Vigésima Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hola), la palabra veta es una “...faja o lista de una materia que por su calidad, color, etc., se distingue de la masa en que se halla interpuesta...” y la palabra viga es un “...madero largo y grueso que sirve, por lo regular, para formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas...”. Siendo que, dichos términos introducen una sustancial diferencia tanto en el aspecto gráfico como fonético, y por supuesto en el nivel ideológico, permitiendo al consumidor hacer fácilmente una distinción entre ambos términos, ya que los organizarán y distinguirán alrededor de los conceptos distintos que evocan. De esta forma las diferencias sonoras y gráficas permiten hacer una distinción ante la misma



desinencia “**AMOX**” que tienen en común y no es apropiable por referirse a la “amoxicilina”. Aunado a lo anterior, los productos que ambos signos protegen son muy distintos, ya el que el inscrito lo es para productos farmacéuticos de consumo humano, mientras que el solicitado es para productos veterinarios, específicamente para perros y gatos, lo que implica que se comercializan a través de mercados y canales de distribución muy diferentes. En razón de lo cual, resulta claro para este Tribunal que son mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, por lo que, existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral sin que ello genere algún riesgo de confusión en el público consumidor.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ALCON INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos, cuarenta segundos del cuatro de noviembre de dos mil diez, 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 Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ALCON INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiséis minutos, cuarenta segundos del cuatro de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

noviembre de dos mil diez, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38