

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0172- TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALKEM”
(DISEÑO)**

ALCON INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3582-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1258-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la empresa **ALCON INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas nueve minutos treinta y tres segundos del veintisiete de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de abril de dos mil diez, por la señora Lindy Isabel Morales Villalobos, apoderada especial de la compañía **ALKEM LABORATORIES LTD** organizada y existente bajo las leyes de India, domiciliada en Senapati Bapat Marg, Mumbai 400013, solicita la inscripción



de la marca de fábrica y comercio **ALKEM** en clase 05, para proteger y distinguir

“ Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico y sustancias ayurvédicas”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado, Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **ALCON INC.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas nueve minutos treinta y tres segundos del veintisiete de enero de dos mil once, resolvió “...se declara sin lugar la oposición planteada por **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de la empresa, **ALCON INC** contra la solicitud de inscripción de la marca “**A ALKEM (DISEÑO)** en clase 05 Internacional; presentada por **LINDY ISABEL MORALES VILLALOBOS**, la cual se acoge”

TERCERO. Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **ALCON INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas nueve minutos treinta y tres segundos del veintisiete de enero de dos mil once.

CUARTO. 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 los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1) ALCON bajo el registro número 117605, Titular **ALCON INC**, para proteger en clases 05 internacional: “Productos para el cuidado y la limpieza de lentes de contacto, productos farmacéuticos de oftalmología y otorrinolaringología, preparaciones farmacéuticas de dermatología, preparaciones vitamínicas”. (Ver a folios 58 a 60 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la compañía **ALCON INC** en contra de la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio **ALKEM** por haber considerado que analizada la parte gráfica de las marcas en conflicto, se determina que la marca A ALKEM y ALCON no existe similitud alguna más que en la primera sílaba AL y que sin embargo difiere de los demás elementos gráficos que las componen incluyendo el diseño especial que acompaña a la marca solicitada que la diferencia y caracteriza y que en cuanto al aspecto

fonético se determina que al compartir solamente la primera sílaba y diferenciarse en las demás letras, el sonido que se va a emitir al pronunciarlas va a hacer muy distinto entre ellos, por lo que no existe riesgo de confusión.

El apelante en el memorial de agravios señaló que entre las marcas “ALCON” y “ALKEM (DISEÑO)” la diferencia no es suficiente para considerar una coexistencia registral, además señala que la lista de productos de la marca solicitada es genérica y puede entrar en conflicto con los productos de la marca inscrita “ALCON” en la misma clase 05 que están destinados a productos farmacéuticos de oftalmología, otorrinolaringología, vitamínicas y dermatología y que al encontrarse el consumidor frente a la marca “ALKEM” (DISEÑO), existe un peligro latente de confusión o de inducir a error al público consumidor por su similitud gráfica y fonética.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación

geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

"(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de

marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador

o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;(…)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada



que es una marca Mixta, pues, está compuesta por letras que forman una palabra y un diseño; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita

ALCON

Clase 05 “Productos para el cuidado y la limpieza de lentes de contacto, productos farmacéuticos de oftalmología y otorrinolaringología, preparaciones farmacéuticas de dermatología, preparaciones vitamínicas”.

que es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver a folios 58 a 60) tal y como se puede apreciar, la marca solicitada además de que es un diseño su parte denominativa contiene la palabra “**ALKEM** ” y la inscrita “**ALCON**”, por lo que el signo solicitado presenta una marcada diferencia con el signo inscrito, lo que hace que exista una diferencia, por ello estima este Tribunal que en el presente caso no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, los signos pueden coexistir en el mercado, el público los percibe de una forma diferente, y se detiene a valorar los detalles y que en este punto las diferencias son evidentes, por lo que, a simple golpe de vista, ambas marcas son diferentes lo que no causa confusión en el consumidor promedio.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el

cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

SEXTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **ALCON INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas nueve minutos treinta y tres segundos del veintisiete de enero de dos mil once y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **ALCON INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas nueve minutos treinta y tres segundos del veintisiete de enero de dos mil once 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez 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.