



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0970-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “CIFLOXAL”**

**MERCK KGAA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 833-05)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO N° 020-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del once de enero de dos mil diez.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MERCK KGAA**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmsdat, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta minutos y veintinueve segundos del veintitrés de junio de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de mayo de dos mil cinco, el Licenciado **Andrés Calvo Herra**, mayor, soltero, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-1093-0021, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS AMERICA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Ccalle 30 número 55-21



de Medellín, Colombia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CIFLOXAL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “un producto farmacéutico de uso humano”.

**SEGUNDO.** Que en fecha dieciocho de mayo del dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MERCK KGAA**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca de fábrica inscrita “**CILOSTAL**”.

**TERCERO.** Que en fecha diez de junio del dos mil cinco, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PROCAPS S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca de fábrica inscrita “**CIFLOXIN**”.

**CUARTO.** Que en fecha diez de junio del dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALCON INC.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca de fábrica inscrita “**CILOXAN**”.

**QUINTO.** Que mediante resolución de las trece horas con cincuenta minutos y veintinueve segundos del veintitrés de junio de dos mil nueve, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978, (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de MERCK KGAA, asimismo se declara con lugar las oposiciones planteadas por el apoderado de ALCON INC. y PROCAPS S.A. contra la solicitud de inscripción del distintivo “CIFLOXAL”, en clase 05 Internacional, presentado por LABORATORIOS AMERICA S.A., la cual se deniega. (...)*”.



**SEXO.** Que mediante escrito presentado en fecha dos de julio de dos nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MERCK KGAA**, apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las quince horas con quince minutos del veintidós de octubre de dos mil nueve, expresó agravios.

**SÉTIMO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ureña Boza, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como únicos hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica:

- 1.- “**CILOSTAL**”, bajo el registro número **145790**, inscrita desde el 17 de marzo de 2004, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “productos farmacéuticos para el tratamiento del sistema circulatorio”; vigente hasta el 17 de marzo de 2014, propiedad de la empresa Merck KGaA. (Ver folios 192 y 193)
- 2.- “**CILOXAN**”, bajo el registro número **92404**, inscrita desde el 10 de agosto de 1995, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “productos farmacéuticos de oftalmología”; vigente hasta el 10 de agosto de 2015, propiedad de la empresa Alcon, Inc. (Ver folios 194, 195 y 196)



3.- “**CIFLOXIN**”, bajo el registro número **156170**, inscrita desde el 2 de febrero de 2006, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “un antibiótico de amplio espectro para uso humano”; vigente hasta el 2 de febrero de 2016, propiedad de la empresa Procaps, S.A. (Ver folios 190 y 191)

**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. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **MERCK KGAA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CIFLOXAL**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual denegó por las otras dos oposiciones planteadas las cuales declaró con lugar, con fundamento en que:

*“... 1. En el presente caso, hay que entrar analizar primeramente la marca **CIFLOXAL** en relación con la marca **CILOSTAL** y vemos que: entre estas marcas se da una coincidencia en la primera sílaba, sin embargo, en el resto de ellas, no puede determinarse que exista una similitud ya que se trata de sílabas diferentes entre sí. Siendo que la coincidencia de sílabas es mínima, la pronunciación de las marcas es igualmente diferente. No existe riesgo de que el consumidor pueda escuchar las marcas y creer que se trata de una misma marca, sino, que al contrario, puede fácilmente diferenciarlas y determinar de que marca se trata. En cuanto al cotejo ideológico no se realiza el mismo, ya que se trata de palabras de fantasía sin ningún significado especial. Se concluye que tanto la marca **CIFLOXAL** como la marca **CILOSTAL** pueden perfectamente coexistir en el*



*mercado sin causar riesgo en el consumidor de creer que se trata de una misma marca o marcas relacionadas. [...]*

*En relación a la marca **CILOSTAL**, las diferencias son suficientes como para permitir el registro marcario de la misma, ya que no existen las suficientes semejanzas como para creer que pueda existir riesgo en el consumidor de creer que se trata de una misma marca o marcas relacionadas entre sí, puede darse la coexistencia marcaria entre ellas sin perjuicio del consumidor ni el titular de las marcas inscritas. (...)*

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

*“... No podemos aceptar un argumento como el esgrimido por la Oficina de Marcas, porque está siendo complaciente y suave a la hora de analizar marcas que van a proteger productos de la clase 05.*

*La marca solicitada “CIFLOXAL” pretende proteger: un producto farmacéutico para el tratamiento del sistema circulatorio, por lo tanto no puede pretenderse o pasar por alto la similitud de las marcas y de los productos que protege la marca inscrita, con lo que desea proteger la marca solicitada.*

*Lo que si queda claro es que actualmente mi representada tiene inscrita su marca “CILOSTAL”, y permitir un registro como el de “CIFLOXAL” evidentemente traerá confusiones entre el público consumidor, de muy grave o irreparables consecuencias.*

*[...]*

*... No podemos aceptar la resolución de la Oficina de Marcas, por cuanto no se apega a la realidad, ya que evidentemente existe una marcada similitud GRAFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.*



[...]

*... El artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Signos Distintivos No. 7978, impiden que se registren términos como el solicitado, por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito, y además, porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a éstos caracteres, se protege la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.”*

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa



creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: <b>CILOSTAL</b>	MARCA SOLICITADA: <b>CIFLOXAL</b>
<b>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b>	<b>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b>
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <b>“<u>productos farmacéuticos para el tratamiento del sistema circulatorio</u>”</b>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <b>“<u>un producto farmacéutico de uso humano</u>”</b>

... corresponde destacar que las marcas enfrentadas resultan meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas en virtud de que a pesar de que en su inicio (primera sílaba) comparten las mismas letras, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto es muy distinta.



Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura, el impacto sonoro, la conformación en conjunto de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente por el sonido intermedio y final de cada una de ellas sea “**LOSTAL**” vs “**FLOXAL**”, diferencia que permite su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**CILOSTAL**” y “**CIFLOXAL**”, en términos fonéticos, resultan muy diferentes para el público consumidor.

Y desde un punto de vista ideológico, comparte también este Tribunal el análisis efectuado así como los fundamentos dados por el órgano a quo, antes expuestos, estableciendo que entre una y otra, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad ideológica, ya que ambos son términos de fantasía sin ningún significado conceptual.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Órgano a quo en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:

*“... Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por el apoderado de **MERCK KGAA**, asimismo se acoge las oposiciones planteadas por los apoderados*





*de ALCON INC, y PROCAPS S.A., todas contra la solicitud de inscripción de la marca “CIFLOXAL” clase 05 internacional, la cual se deniega.”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta minutos y veintinueve segundos del veintitrés de junio de dos mil nueve, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 su condición de Apoderado Especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta



minutos y veintinueve segundos del veintitrés de junio 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario