



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0924-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “CLORIDEX”

ALCÓN INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4591-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1458-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas, cincuenta minutos del veintitrés de noviembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado una vez, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALCON INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Bosch 69, ch-6331 Hunenberg, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, seis minutos, dos segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de mayo del dos mil ocho, el Licenciado Germán Obando Tames, mayor, casado dos veces, administrador de empresas, titular de la cédula de identidad número tres-doscientos dieciocho-quinientos ocho, vecino de la Unión de Tres Ríos Urbanización Omega, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATOTIOS QUÍMICOS ARVI S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, sita cien metros al oeste de Kativo en el Alto de



Ochomogo, San Nicolás, Cartago, solicitó el registro de la marca de fábrica “**CLORIDEX**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos veterinarios y odontológicos.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días cuatro, cinco y ocho, de agosto del dos mil ocho, en las Gacetas números ciento setenta y uno, ciento setenta y dos, y ciento setenta y tres, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicada formuló oposición al registro de la marca de fábrica “**CLORIDEX**”, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa “**LABORATORIOS QUÍMICOS ARVI S.A.**”, por la similitud gráfica, fonética e ideológica existente con la marca de fábrica “**CILODEX**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, propiedad de la empresa opositora **ALCÓN INC.**

TERCERO. Que a las trece horas, seis minutos, dos segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada.

CUARTO. Que en fecha quince de julio del dos mil nueve, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como



probados establece la resolución recurrida, debiendo agregarse que los hechos 1) y 2) encuentran fundamento en los folios 4, y 76 a 78, siendo, que el hecho tercero se tiene como probado de conformidad con el numeral 307 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa ALCON INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CLORIDEX**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por Germán Obando Tames, en representación de la empresa **LABORATORIOS QUÍMICOS ARVI S.A.**, la cual acogió, por considera que gráfica y fonéticamente las marcas enfrentadas son diferentes y la coexistencia de ambas en el mercado no genera posibilidad de confusión.

Ante dicha argumentación, apela el representante de la empresa oponente, sin embargo, la misma no presenta alegato alguno con respecto a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, no obstante, y como consecuencia de la resolución de audiencia dictada por este Tribunal a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del veintiocho de setiembre del dos mil nueve, alega que su representada tiene inscrita la marca “**CILODEX**”, y permitir un registro como el de “**CLORIDEX**” evidentemente traerá confusiones entre el público consumidor, de muy grave o irreparables consecuencias, pues la marca “**CILODEX**” protege productos farmacéuticos de oftalmología y otolaringología, y la marca “**CLORIDEX**” pretende proteger productos odontológicos y veterinarios, por lo que sería muy grave permitir un registro de una marca tan similar a la marca inscrita, que ya se ha posicionado en el mercado nacional, Nótese que el orden de las consonantes y algunas de sus vocales dan la idea de la misma marca, y al tener ambas la misma terminación evidentemente la confusión es aun más pausable.



CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL COTEJO MARCARIO. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, lo que genera que se practique el cotejo marcario.

Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, el cual, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor.

En referencia a este examen, se señala que: “...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.(...)” (**Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).**)



QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<u>CILODEX</u>	<u>CLORIDEX</u>
Productos	Productos
Clase 05: para proteger y distinguir productos farmacéuticos de oftalmología y otolaringología.	Clase 05: para proteger y distinguir productos veterinarios y odontológicos.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, ambas palabras se componen la primera de siete letras la segunda de ocho letras. De ellas, son estructuralmente diferentes las letras iniciales, el signo inscrito inicia con la letra “**CILO**”, siendo que la inscrita comienza con “**CLORI**”, lo cual hace gran diferencia entre los signos enfrentados, a pesar del elemento común “**DEX**” que ambas comparten en sus partes finales. Así se desecha la diferencia gráfica entre ambas palabras, ya que se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica la empresa recurrente.

Respecto al nivel fonético, la diferencia en las partículas iniciales de los signos crean que en su conjunto sean distintos en la pronunciación, otorgándoles individualidad, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que no lleva razón la apelante



cuando manifiesta en su escrito de agravios que existe una evidente similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido **conceptual e ideológico** representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, situación que ocurre con la marca inscrita.

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica y fonéticamente no existe similitud entre el signo solicitado y el inscrito, por lo que este Tribunal no comparte lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que *“(…) no cabe duda de la reproducción de la marca solicitada en la inscrita, para tratar de manera parasitaria desviar la clientela que durante tanto años ha creado la empresa ALCON INC con su marca “CILODEX”, tratando de confundirse con la construcción gramatical casi idéntica por parte de la marca “CLORIDEX” (…)”*.

Precisamente la falta de similitud gráfica y fonética analizada, no así la ideológica es lo que le otorga la distintividad al signo solicitado **“CLORIDEX”** con respecto al término **“CILODEX”**, aspecto que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro de una gama de bienes de una misma especie, en el caso concreto, tal y como lo señala acertadamente la apelante, a folios 86 vuelto y 87 del expediente, que *“(…) la marca “CILODEX” protege productos farmacéuticos de oftalmología y otolaringología y la marca “CLORIDEX” pretende proteger productos odontológicos y veterinarios (…),* siendo, que de la afirmación hecha por la apelante, puede apreciarse, que los productos que protege la marca **“CILODEX”** se refiere a fármacos específicos, sea, de oftalmología y otolaringología, mientras, que la marca



“**CLORIDEX**” es para identificar en el mercado productos veterinarios y odontológicos, por consiguiente, el consumidor, al momento de adquirir los productos que identifica una y otra marca, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado tuviese los mismos canales de comercialización que los de la inscrita, no pueden confundirse, ya que confrontados, se puede concluir que los productos que protegen ambos signos, son específicos, aplicables a diferentes padecimientos, por lo que no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor, al momentos de comprar los productos que tales signos distinguen.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico y fonético, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos, dos segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad



Intelectual, Ley N° 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas, 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, seis minutos, dos segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve, la que en este acto 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.

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

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55