



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1265-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “VULAMOX”**

**ALCON, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7025-2006)**

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

## ***VOTO N° 394-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con diez minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con oficina abierta en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALCON, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Bösch 69, CH-6331, Hünenberg, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y dieciséis segundos del veintitrés de setiembre del dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de agosto de 2006, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de Guadalupe, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en representación de la empresa **GRÜNENTHAL ECUATORIANA, CÍA. LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Ecuador, domiciliada en Avenida Manuel Córdova Galarza, Km 6 ½, Quito, Ecuador, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“**VULAMOX**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*un producto farmacéutico, a saber, amoxicilina más ácido clavulánico*”; lista de productos que fue limitada a lo antes dicho, mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de mayo de dos mil siete. (ver folio 30)

**SEGUNDO.** Que en fecha seis de febrero del dos mil siete, 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 inscrita “**VIGAMOX**”.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las quince horas con catorce minutos y dieciséis segundos del veintitrés de setiembre de dos mil nueve, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) 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 ALCON, INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “VULAMOX”; en clase 05 internacional; presentado por el apoderado de GRÜNENTHAL ECUATORIANA, CIA. LTDA, la cual se acoge. (...)*”.

**CUARTO.** Que en fecha siete de octubre de dos mil nueve, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada y mediante escrito presentado a este Tribunal en fecha once de febrero de dos mil diez, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de enero de dos mil diez, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 el Juez Rodríguez Jiménez, 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 17 de setiembre de 2003 y vigente hasta el 17 de setiembre de 2013, la marca de fábrica “**VIGAMOX**”, bajo el registro número **141099**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*preparaciones farmacéuticas oftálmicas y otorrinolaringológicas*”, perteneciente a la empresa **ALCON, INC.** (Ver folios 46 y 47).

**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 la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **ALCON, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VULAMOX**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

*“... Desde el punto de vista gráfico se puede determinar que la marca solicitada analizada de manera completa con la marca oponente denota una pequeña similitud que no es susceptible de generar confusión entre los consumidores, ya que ambos signos están compuestos por otras letras que hacen que se perciban de distinta forma en*



*comercio y el hecho de que coincidan en la terminación MOX, no indica que sea la misma denominación, resguardando el bienestar tanto del consumidor como del comerciante. Ante este análisis, se puede determinar, que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario (...)*

*Desde el punto de vista fonético tampoco presentan una similitud que genere confusión entre los consumidores, ya que a la hora de pronunciar y escuchar sus denominaciones de manera completa aún y cuando coincidan en unas letras, éstas son totalmente distintas.*

*[...]*

*De la comparación gráfica y fonética antes realizada se desprende que las marcas en conflicto, aún y cuando coincidan en unas palabras y protejan productos de la misma clase internacional, no indican que sea la misma denominación ya que las tres están compuestas de otras letras que determinan una diferencia significativa, descartando cualquier riesgo de confusión entre los consumidores tanto entre las marcas como entre casas comerciales, permitiendo de ese modo su coexistencia registral. (...)*

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, fueron que:

*“... No es aceptable el argumento establecido por la Oficina de Marcas, por cuanto **ESTA MANIFESTANDO QUE EXISTE COINCIDENCIA ENTRE LAS LETRAS DE LA MARCA INSCRITA RESPECTO DE LA SOLICITADA**, y aún así rechaza la oposición, a pesar de encontrarse el conflicto en la clase 05 de la Nomenclatura Internacional.*

*[...]*

*La confusión es una posibilidad muy grande en marcas como “VULAMOX” y “VIGAMOX”, ya que ambas tienen letras y vocales que se encuentran en el mismo orden, y su parte final “...AMOX” es idéntica.*



[...]

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

*Con base en la anterior cita jurisprudencial no cabe duda que estamos frente a UN CASO SIMILAR, por lo que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que está tratando de inscribirse a partir de la formación de elementos coincidentes que pueden llegar a crear una confusión entre el público consumidor.*

*4) 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 a la marca inscrita, sobre aquella que se pretende inscribir.*

*La marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que su registro debe quedar vedado. (...)"*

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, 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:

<b>MARCA SOLICITADA:</b>	<b>MARCA INSCRITA:</b>
<b>VULAMOX</b>	<b>VIGAMOX</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>Un producto farmacéutico, a saber, amoxicilina más ácido clavulánico.</u>	En la clase 05 de la Nomenclatura Internacional: <u>preparaciones farmacéuticas oftálmicas y otorrinolaringológicas.</u>



...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son de tipo meramente **denominativas**, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos un tanto diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible para el público consumidor poder diferenciarlos.

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y más que todo por la iniciación de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en el sonido inicial sea “**VULA”** vs “**VIGA”**, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final en ambas marcas por ser vocablos compuestos por tres sílabas, facilitando que la vocal y la consonante que las diferencian permitan su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**VULAMOX**” y “**VIGAMOX**”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Asimismo, comparte este Tribunal el criterio del órgano a quo que desde un punto de vista **ideológico**, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

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, este Tribunal arriba 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 en el 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 no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual deben rechazarse las oposiciones planteadas (sic) y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “VULAMOX”; en clase 05 internacional.”

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 y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ALCON, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y dieciséis segundos del veintitrés de setiembre 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 del 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 **ALCON, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y dieciséis segundos del veintitrés de setiembre 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.-**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*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