



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0295- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “KAREX”

ALCON INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 234-07)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 467-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas veinte minutos del veintiséis de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de **ALCON INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintiún minutos dieciséis segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de enero de dos mil siete, por la señora Clementina Mayorga Corea, apoderada especial de la compañía **OMNI ZONA LIBRE S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle 16 y 17, Ave, Santa Isabel, Edificio Hayatur No.1, de la Zona Libre de Colón, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 05 internacional para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos



para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos; funguicidas, herbicidas”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas veintiún minutos dieciséis segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve, resolvió *“(...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ALCON INC, contra la solicitud de inscripción de la marca KAREX (DISEÑO), en clase 5 internacional, presentada por OMNI ZONA LIBRE S.A, la cual se acoge”*

TERCERO. Que el apoderado especial de la compañía **ALCON INC** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintiún minutos dieciséis segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve.

CUARTO. Que la apoderada de la compañía **OMNI ZONA LIBRE S.A** solicita a folio 29 del expediente limitar la lista de productos a proteger para *“pañales, hisopos o palillos de algodón en todos los tamaños, pañitos húmedos, vendajes, curitas, protectores de lactancia, algodón, baberos de poliéster y algodón”*.

QUINTO. 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 como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **ALCON INC** Ver folios 31 al 32 del expediente administrativo venido en alzada

- 1) **AFLAREX** bajo el registro número 78095 para proteger en clase 05 “productos farmacéuticos de oftalmología”

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

TERCERO. Solicita la apoderada de la compañía **OMNI ZONA LIBRE S.A** que se limite la lista de productos a proteger los cuales se detallan: *pañales, hisopos o palillos de algodón en todos los tamaños, pañitos húmedos, vendajes, curitas, protectores de lactancia de algodón, baberos de poliéster y algodón*, solicitud que implica un cambio en la clasificación internacional de Niza, la cual debe ser rechazada por este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición presentada por el apoderado de la compañía **ALCON INC** por haber considerado que la misma tiene diferencias con la marca inscrita “**AFLAREX**, que pertenece a otro titular y protege productos relacionados de la clase 05, lo cual no causa un riesgo de confusión.



Por su parte el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de de la compañía **ALCON INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada indicó que entre la marca “**KAREX**” y la marca inscrita “**AFLAREX**”, se dan los presupuestos de similitud gráfica, y fonética y que entre la marca solicitada **KAREX**, se encuentran los productos farmacéuticos y veterinarios en general y que la oficina de Marcas le está otorgando el derecho de inscripción de una marca claramente confundible con la marca inscrita.

QUINTO. Expuesto lo anterior, lo procedente es hacer el análisis desde su comparación, 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 Marca)

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

LA SOLICITADA



Clase 05

como signo propuesto, que es una marca Mixta pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado la ,

MARCA INSCRITA

AFLAREX

Clase 05

que es denominativa, según puede desprenderse de las certificación que consta en el expediente (ver folios 31 a 32), no son similares entre sí; la marca solicitada tiene un diseño, la cual posee una letra en tipografía especial de color negro, situación que le permite diferenciar el signo solicitado aún más que el inscrito. Considera este Tribunal que el signo solicitado posee novedad, ya que tiene poder distintivo suficiente respecto a la marca inscrita, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** y confirma la resolución recurrida.

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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía **ALCON INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas veintiún minutos dieciséis segundos del veintitrés de julio de 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora