



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0682-TRA-PI

Oposición a inscripción como marca del signo GOTANOL

Marcas y otros signos

Alcon Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9312-2010)

VOTO N° 0500-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa Alcon Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, cinco segundos del veintidós de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de octubre de dos mil diez, la Empresaria Flor de María Chacón Torres, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y cuatro-quinientos noventa y cinco, en representación de la empresa Centro Natural La Fuente S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ochenta mil ciento sesenta y dos, solicitó el registro como marca de comercio del signo **GOTANOL**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, material para empastar dientes y para improntas



dentales, desinfectantes, medicamentos, jarabes y preparaciones hechos a base de plantas naturales, antisépticos.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha catorce de febrero de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Alcon Inc., presentó oposición contra la solicitud referida.

TERCERO. Que mediante resolución de las quince horas, nueve minutos, cinco segundos del veintidós de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de julio de dos mil once, la empresa oponente interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el resultando anterior.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de la marca **ALCON PATANOL** en clase 5 para distinguir preparaciones farmacéuticas de oftalmología, vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil diecinueve, cuyo titular es Alcon Inc.

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



TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS. El Registro de la Propiedad Industria fundó su resolución en la idea de que los signos cotejados son lo suficientemente distintos el uno del otro como para permitir la coexistencia registral. El apelante indica que al compartir cinco letras GOTANOL y PATANOL se hará pensar al consumidor que se trata de un mismo origen empresarial, siendo que la clase cinco ha de cotejarse con mayor rigurosidad. Por su parte la solicitante aboga a favor del registro concedido por el **a quo**, indicando que ya poseen el registro de la marca GOTANO, y que a la ahora solicitada tan solo se le agrega una L.

CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para mejor lograr el debido cotejo marcario, se presentan en el siguiente cuadro comparativo los signos en pugna.

Marca inscrita	Signo solicitado
ALCON PATANOL	GOTANOL
Productos	Productos
Clase 5: preparaciones farmacéuticas de oftalmología	Clase 5: farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, material para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, medicamentos, jarabes y preparaciones hechos a base de plantas naturales, antisépticos

La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones que, **numerus apertus**, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Así, considera este Tribunal que las partículas GOTA y PATA contenidas en los signos contrapuestos conllevan a una evocación, lo que hace fácil la distinción por parte del consumidor, evitando el riesgo de confusión, a lo cual se agrega el uso del término ALCON, prevaleciendo la distinción ideológica alrededor de la cual el consumidor podrá organizar una



clara diferenciación gráfica y auditiva. Y si bien los productos están relacionados, la diferencia entre los signos es suficiente como para impedir el riesgo de confusión en el consumidor, aún teniendo en cuenta el riguroso criterio que ha de aplicarse a la materia. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Alcon Inc en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, cinco segundos del veintidós de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, acogándose el registro de la marca **GOTANOL**. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36