



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1206-TRA-PI-0048-14**

**Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (SILEXAN) (05)**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-5518)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 507-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del primero de julio del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado y notario, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-694-253, Apoderado Especial de **Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.**, domiciliada en Willmar-Schwabe – StraBe 4, 76227 Karlsruhe, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas catorce minutos once segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas veintinueve minutos del trece de junio del 2012, el abogado **Luis Carlos Gómez Robleto** en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SILEXAN**, para proteger y distinguir en Clase 05: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebe; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas,



herbicidas.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas catorce minutos once segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, con base en el artículo 8 inciso a) y b) resolvió rechazar la inscripción de la solicitud planteada por considerar que la marca solicitada corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, según el análisis del cotejo de marcas donde se comprobó la existencia de similitud de identidad con otra marca registrada, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

**TERCERO:** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas veintidós minutos dieciséis segundos del cuatro de noviembre del trece, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en la representación indicada, presentó recurso de Apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal, argumentando lo siguiente: 1. Que el signo solicitado es del todo original dado que sus Laboratorios son altamente conocidos a nivel mundial; 2. Que el signo solicitado cuenta con los elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impiden que se de confusión alguna con otra marca inscrita, y 3. Que el signo solicitado fue registrado y dado a conocer a nivel mundial con anterioridad a cualquier otra marca que se encuentre en el mercado nacional.

**CUARTO:** 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **CILOXAN**, donde es titular **Alcon, Inc.**, domiciliado en Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Suiza, Suiza en clase 5 Internacional, registrada bajo el número 92404 del diez de agosto de mil novecientos noventa y uno, y vigente al diez de agosto del dos mil quince. (ver folio 7).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de la inscripción de la marca **SILEXAN** en clase 5 internacional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca solicitada corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, según el análisis del cotejo de marcas donde se comprobó la existencia de similitud de identidad con otra marca registrada, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la recurrente argumenta: 1. Que el signo solicitado es del todo original dado que sus Laboratorios son altamente conocidos a nivel mundial; 2. Que el signo solicitado cuenta con los elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impiden que se de confusión alguna con otra marca inscrita, y 3. Que el signo solicitado fue registrado y dado



a conocer a nivel mundial con anterioridad a cualquier otra marca que se encuentre en el mercado nacional.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal comparte lo expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en las explicaciones que otorgó al gestionante de la marca **SILEXAN**. Según la normativa registral específicamente en materia marcaria, la negativa de plano acierta en primera instancia, cuando al hacer las prevenciones iniciales de fondo a folio 9 del expediente, se certifica la existencia en la publicidad registral de un signo similar que afecta la solicitud pedida.

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral. No por el hecho de que el gestionante indique que sus Laboratorios son altamente conocidos a nivel mundial, esa manifestación incide en el marco de calificación. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realiza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos “...***La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...***”.

El Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas



(como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...) así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; (...)” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

El riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.*

El cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada *SILEXAN* con la marca comercial inscrita *CILOXAN*, gráficamente son similares, véase que las denominaciones



coinciden en cinco de las siete letras que comparten y están dispuestas en el mismo orden. En primer lugar la letra inicial “S” que sustituye la “C”; la pronunciación así como la vocalización es idéntica; como segundo punto, las cuartas letras sean las vocales “E” y ”O” aun y cuando no son comparables, en conjunto la distintividad gráfica como fonética es muy similar y se pierde en el conjunto, enfrentándose entre sí y causando la confusión.

**S I L E X A N**  
**C I L O X A N**

El gestionante en sus agravios se basa en que su signo goza de distintividad, pero como se observa supra, el cotejo general (*cotejo visual o gráfico, cotejo auditivo o fonético, y cotejo ideológico o conceptual*) llevan a un mismo camino, la marca **SILEXAN** no goza de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impidan la confusión, y lo identifiquen o individualicen de la marca inscrita.

Por último, debe señalarse que aunque el gestionante indique que la marca SILEXAN fue registrada y dada a conocer a nivel mundial con anterioridad a cualquier otra marca que se encuentre en el mercado nacional, éste mismo no aportó prueba que demuestre esta aseveración, además de no existir prueba de uso anterior en Costa Rica para determinar que efectivamente la marca solicitada, fuera dada a conocer a nivel mundial con anterioridad a cualquier otra marca que se encuentre en el país. Claro está que estos elementos probatorios deben de ser aportados en el proceso correspondiente.

Es por ello que de todo lo anterior, denota este Tribunal la similitud existente entre las marcas contrapuestas. Lo manifestado por el apoderado de la empresa Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., al decir que “... *esa es la verdad y no otra.*” referente a que no



existe similitud, está totalmente errada. Tal como se indicó, no existe individualización de la marca solicitada ni algún elemento que la diferencie o identifique plenamente, tampoco posee la suficiente carga distintiva en la comparación con la ya registrada, pudiendo existir un inminente riesgo de confusión, por lo que no resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase, ya que en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor o socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Abogado **Luis Carlos Gómez Robleto**, representante de la empresa **Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.**, contra la resolución de las once horas catorce minutos once segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, la cual 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 abogado **Luis Carlos Gómez Robleto** representante de la empresa **Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas catorce minutos once segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **SILEXAN** en clase 5 de la nomenclatura internacional. 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*

*Katia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TG: TIPOS DE MARCAS**

**TNR: 00:43:89**

**TNR: 00.60.55**