

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0333-TRA-PI

Oposición a inscripción como marca del signo TOBRAZOL

Marcas y otros signos

Alcon Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9110-09)

VOTO N° 715-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil once.

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-trescientos 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 catorce horas, veintiséis minutos, cuarenta y cinco segundos del diez de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en representación de la empresa Laboratorios Lansier S.A.C., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República del Perú, solicitó el registro como marca de comercio del signo **TOBRAZOL**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios e higiénicos para la medicina.

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

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas, veintiséis minutos, cuarenta y cinco segundos del diez de marzo de dos mil diez, 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 abril de dos mil diez, 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 el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de las marcas a nombre de Alcon Inc:

- 1- **TOBRADEX**, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos de oftalmología, vigente hasta el diez de setiembre de dos mil once (folios 64 y 65).
- 2- **TOBRASONE**, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos de oftalmología, vigente hasta el diez de setiembre de dos mil once (folios 80 y 81).

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, eliminando la raíz común de los signos cotejados, la porción restante es lo suficientemente distinta la una de la otra como para permitir la coexistencia registral. El apelante indica que el elemento tobra es el núcleo de la aptitud distintiva, por lo que no procede su eliminación en el cotejo, que hay coincidencia en cinco letras, que los productos están en una relación de género a especie, y que ha de aplicarse un criterio riguroso por la materia de índole farmacéutica, presentando doctrina y jurisprudencia a favor de su tesis. Por su parte el solicitante aboga a favor del registro concedido por el **a quo**, insistiendo en el carácter genérico de tobra, que no hay relación entre los productos, proponiendo a su vez jurisprudencia y doctrina en apoyo de sus alegatos.

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	Marca inscrita	Signo solicitado
TOBRADEX	TOBRASONE	TOBRAZOL
Productos	Productos	Productos
Clase 5: productos farmacéuticos de oftalmología	Clase 5: productos farmacéuticos de oftalmología	Clase 5: productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios e higiénicos para la medicina

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:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en*



cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

De acuerdo a lo establecido por el inciso b), de la comparación ha de eliminarse la raíz “tobra”, al ser usada en común por ambos signos, ya que esta hace referencia directa a la tobramicina, nombre genérico de un antibiótico usado en oftalmología. Entonces, al confrontar la porción restante, sea DEX y SONE con ZOL, vemos como tanto a nivel gráfico como fonético se encuentran bastantes diferencias, la porción del signo que aporta la aptitud distintiva en la marca solicitada se diferencia lo suficiente en los niveles gráfico y fonético, e ideológicamente no tienen parangón por no tener un significado concreto. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

empresa Alcon Inc en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, cuarenta y cinco segundos del diez de marzo de dos mil diez, 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36