



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0427-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “IMPERID”

MERCK KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3481-09)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 959-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien actúa en calidad de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt Alemania, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y seis minutos y quince segundos del veinticuatro de Marzo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 6 de Mayo del 2009, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad uno- un mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, representando a **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Panamá, solicitó el registro de “**IMPERID**” como marca, para proteger y distinguir : Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas



adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapara dientes, cera dental ; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

SEGUNDO. Que en fecha 10 de Setiembre del 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a **MERCK KGAA.**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas con treinta y seis minutos y quince segundos del veinticuatro de Marzo del dos mil diez, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“POR TANTO: // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N°7472, Convenio de París, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa MERCK KGAA., contra la solicitud de inscripción de la marca “ IMPERID” en clase 5 internacional, presentada por la apoderada de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, la cual se acoge”.***

CUARTO.- Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Abril del 2010 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MERCK KGAA**, apeló la resolución final antes indicada, y por escrito presentado ante este Tribunal el 8 de Julio del 2010 expresó agravios.

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 Jueza Ortiz Mora, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados y no probados contenidos en la resolución venida en alzada, aclarando únicamente que el hecho probado encuentra su sustento en los folios 37 al 38.

SEGUNDO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición de “**IMPERID**” la cual acogió en razón de que determinó que existen suficientes diferencias que no hacen confundibles las marcas entre sí, sin que pueda ser llevado a confusión el consumidor por lo que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción en clase 5 internacional.

Por su parte la sociedad recurrente dentro de su escrito de exposición de agravios manifestó que no puede afirmar el señor Subdirector que no existe similitud cuando entre las marcas en conflicto la marca solicitada reproduce 4 de las 9 letras que componen la marca inscrita, ni se puede dejar de lado que entre la lista de productos de la marca solicitada se encuentran los productos farmacéuticos y veterinarios en general , otorgándosele el derecho de inscripción a una marca claramente confundible con la marca inscrita , y que entre los productos que puede llegar a comercializar puede también abarcar productos farmacéuticos y veterinarios que protege su representada, además le brindaría a la marca solicitada una ventaja adicional al de la marca inscrita puesto que está construida en base de la marca ya inscrita.



Continua diciendo el apelante que el consumidor hará en su mente una relación automática entre las marcas propiedad de MERCK KGAA con las de la solicitante, creyendo que se trata del mismo titular, por lo que no ven la alegada diferencia para considerar que estas marcas no sean confundibles. Se apoya también la opositora en resoluciones la cual alude son casos similares y en las cuales se ha denegado la inscripción de las marcas solicitadas, debiendo hacerse el análisis en forma global y conjunta y no individualizando de los elementos que componen la marca en los productos de la clase 5 en los cuales debe tenerse mayor rigurosidad, pues hay muchos factores de riesgo en caso de que un consumidor vaya a tener la posibilidad de consumir dos medicamentos, y concluye finalmente que la marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original que a 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.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**IMPERID**” posee la distintividad suficiente para ser sujeta de registro con respecto de la marca ya inscrita “**IMPETREVE**”.

No obstante lo anterior, la inconformidad del recurrente se centra en el hecho de que la marca solicitada contiene 4 de las 9 letras que componen la marca inscrita, además de contener productos similares dentro de la lista.

Al respecto, en el presente asunto, considera este Tribunal importante destacar que la marca de fábrica y de comercio en estudio, es una marca denominativa, que a pesar de compartir el término inicial “**IMPE**”, con la marca inscrita, estas contienen terminaciones que marcan efectivamente la diferencia entre estas, que no los hacen confundibles entre sí.



Coincide este órgano colegiado en lo manifestado por el **a quo** en el sentido de que “...si bien ambas marcas comparten el radical “IMPE”, esta similitud no las hace confundibles, ya que prevalecen las diferencias más que las similitudes. Así tenemos, que el signo solicitado finaliza con la sílaba “RID”, y el singo [sic] inscrito finaliza con las sílabas “TRE” y “VE”, lo que evidencia que no existe similitud entre ambos signos, pues desde el punto de vista ortográfico no se manifiesta coincidencia en su terminación”. Por ende, marcándose la diferencia desde el punto de vista gráfico, esta disimilitud eximiría al consumidor medio de la posible confusión fonética, de forma tal que al solicitarse el producto al establecimiento que lo distribuye no existe la posibilidad de establecer una similitud entre estas, o dicho en de otra forma, no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los productos de la marca inscrita, las diferencias que presentan los signos permite que el solicitado sea diferenciado de entre otros de su misma naturaleza por el consumidor, cumpliendo el signo propuesto con su función básica, sea distingue el producto que pretende proteger y no existe peligro de asociación con un origen empresarial diferente de servicios y productos.

Analizado el proceso tomando en consideración en el cotejo marcario realizado por el **a quo**, este Tribunal determina que efectivamente no existe similitud alguna entre el signo inscrito “**IMPETREVE**” y el solicitado “**IMPERID**”, que pueda provocar confusión entre los consumidores, no observando este Tribunal que se produzca infracción alguna, a la similitud gráfica, fonética ni ideológica. La marca solicitada y la marca oponente son diferentes entre sí, no hay riesgo de confusión y no se advierte ningún tipo de similitud que sea motivo para impedir la inscripción pretendida por lo tanto se comparte lo resuelto por el **a quo**. Al no existir entre las marcas analizadas la similitud que trata de comprobar la recurrente, y visto que no se aprecia riesgo de confusión, ni de asociación entre el signo inscrito a favor de la empresa recurrente y la marca solicitada es que es procedente el registro de la marca dilucidada.



Con respecto a los agravios externados por la parte apelante no son atendibles y con respecto a las resoluciones citadas, deben ser rechazados por cuanto coincide este Órgano Colegiado de que a pesar del hecho de que la empresa recurrente invoque que existen antecedentes jurisprudenciales en los cuales se debe apoyar el Registro para rechazar la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a rechazar el signo solicitado. Debemos decir también que lo resuelto en anteriores oportunidades se trata de diferentes valoraciones, en distintos momentos y por todo lo anterior comparte este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano a quo en la resolución recurrida por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MERCK KGAA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y seis minutos y quince segundos del veinticuatro de Marzo del dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Inscripción de marcas y signos distintivos

TNR: 00.43.55