
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0519-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “KETIF”

MERCK KGAA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen No. 2018-8267)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0236-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del veinticinco de mayo de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en carácter de apoderada especial de **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strabe 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:14 horas del 11 de setiembre del 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, en carácter de apoderada especial de **MEGA LABS S.A.**, sociedad domiciliada en Uruguay, Ruta 101 Km. 23.500, Parque Las Ciencias Edificio Mega Pharma, Piso 3,14.000, Canelones, presentó solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio “**KETIF**” para proteger y distinguir en clase 05 internacional de la Clasificación de Niza: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

En resolución dictada a las 10:53:14 horas del 11 de setiembre del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada por el representante de la empresa **MERCK KGAA**, por considerar que el signo no transgrede los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa opositora **MERCK KGAA** y ahora apelante presenta contra la resolución referida, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumentando:

- 1.- Que la marca de su representada **REBIF** se encuentra inscrita desde el año 2016; que no está de acuerdo con los argumentos del Registro, ya que no se trata solo de que los signos protegen productos de la misma naturaleza, sino que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, protegiendo ambos signos en clase 5 los mismos productos.
- 2.- Que existe una marcada similitud que imposibilita la coexistencia registral, los signos tienen un mismo final o desinencia, lo que creará en el público consumidor una misma idea respecto al titular de la marca, además considera que el signo solicitado con la marca inscrita de su representada tiene más similitudes que diferencias y que el orden de vocales y consonantes, así como la pronunciación, es casi idéntica entre los signos. Fonéticamente tienen un sonido muy similar y el signo solicitado es una copia de la marca de su representada, lo que creará confusión en el público consumidor.

3.- Concluye que el artículo 8 inciso a y b de la Ley de Marcas y Signos Distintivos impide que se registren signos como el solicitado, ya que poseen similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acoge el elenco de hechos probados que hace el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De ahí que surge la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que éstos puedan ser individualizados de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias, tal y como de esa manera lo dispone el inciso c) del mismo numeral, que indica: *c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...*”.

Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Asimismo, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos

como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Por consiguiente, es el cotejo marcario el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

“KETIF”

Solicitante: MEGA LABS S.A.

En clase 05 para proteger: “preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

MARCA INSCRITA Oponente

“REBIF”

titular: Merck KGAA

En clase 05 para proteger: “preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico”.

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, se puede determinar que los signos objetados “**KETIF**” y “**REBIF**” no presentan identidad ni similitud gráfica o fonética capaz de crear confusión en el consumidor, obsérvese que, desde el punto de vista *gráfico o visual*, los signos tanto el solicitado como el inscrito son diferentes. El registro pedido emplea dentro de su conformación las letras “K” y “T”, elementos que no tiene la marca inscrita y por tanto la hace distintiva y diferente.

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en la comparación anterior, siendo claro que, la pronunciación de la marca pretendida “**KETIF**” y “**REBIF**” ésta última que es la inscrita, existe una marcada diferencia, siendo que la pronunciación del solicitado es distinta al signo inscrito, la pronunciación de una y otra expresión no tienen una misma sonoridad, ya que las dos letras diferentes que contiene la marca solicitada, a saber, las letras “K” y la “T” producen una vocalización disímil, lo que la distingue de la marca inscrita, por lo que no hay similitud auditiva.

Ahora bien, dentro del contexto ideológico el mismo no es necesario en virtud de que los signos no tienen definición conceptual.

Del citado análisis, no es posible indicar que la denominación **KETIF**, presenta alguna semejanza con la expresión **REBIF**, por lo que se puede colegir que existe la posibilidad de coexistencia registral de los signos, dado que se observan suficientes elementos que permiten la distinción gráfica y fonética con el signo inscrito.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que las marcas no se confundan entre sí y

que el consumidor al verlas no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso ante las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos confrontados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Al analizar este Tribunal, en un todo el signo con las conceptualizaciones indicadas, es del criterio que, entre las marcas en conflicto gráfica y fonéticamente son distintas y por ende, no existe impedimento alguno para que la marca de comercio “**KETIF**”, pueda acceder a su registro, pues cuenta con la carga distintiva requerida, para poder distinguir en forma efectiva sus productos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, se debe indicar que no lleva razón ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende que, no hay similitud gráfica ni fonética entre los signos, ya que en cuanto a la similitud gráfica a simple vista los signos son denominativamente diferentes, igualmente ocurre con la pronunciación que es disímil, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar en todos sus extremos la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

Respecto de la jurisprudencia incorporada por el recurrente, como sustento de sus alegatos el Voto 0481-2008 dictado por este Tribunal de alzada. Al respecto, debemos indicar que el citado antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada proceso, no solo debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza, sino que además conforme al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta admisible y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:14 horas del 11 de setiembre del 2019, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**KETIF**” en clase **5 internacional**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en carácter de apoderada especial de **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:14 horas del 11 de setiembre del 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se acoja el registro de la marca “**KETIF**” en clase 05 internacional, solicitada por la representación de la empresa **MEGA LABS S.A.** Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36