

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0553-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “EMSURE”

MERCK KGAA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1353-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 050-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas del diecinueve de enero de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio y establecimiento manufacturero en Frankfurter Strabe 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del primero de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**EMSURE**”, para proteger y distinguir químicos usados en el campo farmacéutico y de la medicina, reagentes para análisis, para control de calidad, para preparación de

muestreo, para asimilación y extracción de muestras, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del primero de julio de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO/ (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de julio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **ABBOTT LABORATORIES**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ENSURE PLUS**”, bajo el acta de registro número 125009, desde el 3 de abril de 2001 y hasta el 3 de abril de

2011, como marca de fábrica en Clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger bebidas nutricionales (ver folio 44).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **ABBOTT LABORATORIES**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**ENSURE**”, bajo el acta de registro número 48063, desde el 20 de agosto de 1974 y hasta el 20 de agosto de 2009, como marca de fábrica en Clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger una preparación nutritiva líquida para suministrar por vía oral o por medio de sonda estomacal (ver folio 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal connotación que sean relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2 y 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determinó similitud de identidad entre el signo solicitado “**EMSURE**” y las marcas inscritas “**ENSURE**” y “**ENSURE PLUS**”, considerando que tal similitud podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarla, además, que se pretende proteger productos de igual naturaleza en la misma clase de las inscritas.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto entre las marcas en conflicto existe una diferencia en su lista de productos, y los productos que desea proteger su representada, están dirigidos a un sector muy especializado de la rama farmacéutica de ahí que se hayan enunciado de manera determinada. Además, argumenta que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas,

por cuanto el hecho de contener una misma clase varios productos no significa que deba rechazarse per se una solicitud de marca por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita; cita el artículo 89 de la Ley de Marcas y reitera que no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en la que se encuentren pues la ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos puedan coexistir en el mercado ya que no pondrán en peligro de confusión al consumidor.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que se origina cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: *“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: (...) 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;...”*. Las reglas ahí establecidas persiguen

evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “*En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, (un signo distintivo) solo se confieren para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

En el caso concreto, como lo señala la resolución apelada, estamos ante signos gráfica y fonéticamente similares en su denominación, no obstante, en este caso debe considerarse no solamente la similitud gráfica y fonética de los signos, sino también tomar en cuenta los productos que los signos cotejados protegen; lo anterior dado que a pesar de que se encuentren

en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, es necesario para que exista confusión, que del cotejo marcario se constate que los productos que protegen las signos en estudio sean los mismos, o que estos se relacionen entre si con posibilidad de confundir a los consumidores. En tal sentido, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distinguan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).*

Nótese, que con el signo solicitado **EMSURE** y las marcas inscritas **ENSURE** y **ENSURE PLUS** se protegen y se pretenden distinguir productos que pertenecen al sector farmacéutico, no obstante, se aprecia, que el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir químicos usados en el campo farmacéutico y de la medicina, reagentes para análisis, para control de calidad, para preparación de muestreo, para la asimilación y extracción de muestras, y las marcas inscritas propiedad de **ABBOTT LABORATORIES**, desde su fecha de inscripción 20 de agosto de 1974 y 3 de abril de 2001 distinguen por su orden, según la certificación aportada al expediente (folios 44 al 47), una preparación líquida para suministrar por vía oral o por medio de sonda, y bebidas nutricionales. Ello implica disparidad entre los productos, los cuales si bien podrían venderse en un mismo local comercial se van a encontrar expuestos en secciones autónomas, en anaqueles distintos, no se presentarán al público consumidor en forma coincidente, todo lo cual diluye la probabilidad de confusión en el consumidor, y como se ha manifestado, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello se estima que no existe probabilidad de que la confusión en el consumidor se concrete, en especial si consideramos

que efectivamente el consumidor de la marca solicitada resulta ser un sector especializado y no el consumidor promedio que es el que de forma usual consume los productos protegidos por las marcas de Abbott Laboratorios.

QUINTO. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **MERCK KGAA**, son de recibo, pues en efecto, como lo argumenta, los productos no pueden considerarse sólo por razón de la clase en la que se encuentren, pues la ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos puedan coexistir en el mercado ya que no pondrán en peligro de confusión al consumidor, el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, reza: *“Los productos o servicios no se considerarán similares entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.”*, y en virtud de que los productos que pretenden distinguirse con la marca **“EMSURE”**, no pueden confundirse con los de las inscritas **ENSURE** y **ENSURE PLUS**, ya que confrontados, resultan opuestos en su naturaleza, fines y entre ellos no puede establecerse conexidad, a pesar de ubicarse en la misma clase 5 de la Nomenclatura Internacional, conlleva a descartar la posibilidad de confusión en el consumidor y a estimar que pueden pacíficamente coexistir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de **MERCK KGAA** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca **“EMSURE”**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de **MERCK KGAA** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca “**EMSURE**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES:

REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TRAMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

TNR: 00.42.25