

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0385-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro como marca del signo HITIROX

Marcas y otros signos

Merck KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6630-2012)

VOTO N° 1164-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil trece.

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 Merck KGAA, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, once minutos, trece segundos del cinco de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de julio de dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en representación de la empresa Genfar S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **HITIROX**, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para distinguir 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.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Merck KGAA, presentó oposición contra la solicitud referida.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas, once minutos, trece segundos del cinco de abril de dos mil trece, 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 veintiséis de abril de dos mil trece, la representación de la empresa Merck KGAA interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, ocho minutos, treinta y cinco segundos del treinta de abril de dos mil trece.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su 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 la marca de fábrica **EUTIROX** en clase 5 para

distinguir un producto farmacéutico tiroideo, registro N° 69929, vigente hasta el veintiocho de abril de dos mil diecinueve, cuyo titular es Merck KGAA (folios 36 y 37).

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 Industrial fundó su resolución en la idea que los signos cotejados son lo suficientemente distintos el uno del otro como para permitir la coexistencia registral. El apelante indica que los signos solo se diferencian por las sílabas EU e HI, por lo que son muy similares, y que el cotejo de marcas dirigidas al sector farmacéutico ha de ser más riguroso.

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	Signo solicitado
EUTIROX	HITIROX
Productos	Producto
Clase 5: un producto farmacéutico tiroideo	Clase 5: 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
--	--

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. Así, considera este Tribunal que no puede acogerse el análisis que realiza la parte apelante, ya que se basa en una descomposición de las palabras en sus letras particulares, sin embargo la visión de conjunto de dichas letras, o sea las palabras con ellas formadas, resultan ser lo suficientemente distintas la una de la otra como para que un consumidor se vea confundido en su acto de consumo, el mero hecho de compartir algunas letras no hace que las palabras se confundan entre sí. Al iniciar el signo solicitado con la sílaba HI y la marca inscrita con la EU, fonéticamente se escuchan muy desiguales, además esa misma sílaba produce que gráficamente se visualicen con suficientes diferencias, lo cual será valorado de esta forma por parte del consumidor. 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 las marcas que distinguen fármacos. 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

empresa Merck KGAA en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, once minutos, trece segundos del cinco de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma, acogándose el registro como marca del signo HITIROX. 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



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36