



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0806-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “DACI-35”

MERCK KGGA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 7154-04)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1346-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

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-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de de la República Federal de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strasse doscientos cincuenta, D seis mil cuatrocientos noventa y tres, Darmstadt, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos, dieciséis segundos del veintiuno de mayo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de setiembre del dos mil cuatro, la Licenciada **María Lupita Quintero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad debidamente inscrita según las leyes de Chile, domiciliada



en Avenida Quilin, número cinco mil doscientos setenta y tres, Pañalodén, Santiago de Chile, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**DACI-35**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

SEGUNDO. Que también dentro del plazo para oír oposiciones el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de gestor oficioso de la empresa **MERCK KGAA**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica “**DACI-35**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca “**XUDACI**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, preparaciones farmacéuticas para uso humano, propiedad de su representada, y porque, esa similitud puede generar confusión entre los consumidores, además de un grave perjuicio en la salud humana por tratarse de productos de la clase 5, por lo que solicita se declare con lugar la oposición y deniegue el registro de la marca objetada.

TERCERO. Que también dentro del plazo para oír oposiciones el Licenciado **Ángel Moreno Barquero**, mayor, abogado, vecino de San Rafael de Escazú, Urb. Los Anonos, casa 83-B, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos doce-novecientos treinta y dos, en su condición de apoderado general de la sociedad **LABORATORIOS STEIN S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-veintiocho mil seiscientos uno, formuló oposición al registro de la marca de fábrica “**DACI-35**” en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la misma es similar gráfica, fonética e ideológicamente a la marca “**DIXI**”, en



clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir, productos farmacéuticos de todo tipo, de su representada. Aduce, que de coexistir ambas marcas, el público consumidor podría verse fácilmente confundido en un campo delicado con el de salud pública, por lo que solicita se declare con lugar la oposición y deniegue el registro de la marca objetada.

CUARTO. Que mediante resolución de las trece horas, veintitrés minutos, dieciséis segundos del veintiuno de mayo del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: *“**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por los apoderados de **MERCK KGAA** y **LABORATORIOS STEIN S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DACI-5**”; en clase 05 internacional presentada por el apoderado de **LABORATORIOS ANDROMACO SOCIEDAD ANÓNIMA; la cual se acoge (...)**”.*** (la negrita es del original).

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha cuatro de junio del dos mil nueve, el Licenciado el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MERCK KGAA**, apeló la resolución final supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución de las quince horas, veinte minutos, diecinueve segundos del diez de junio del dos mil nueve, admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos del veinticinco de agosto del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta por medio de escrito presentado ante esta Instancia el dieciséis de setiembre del dos mil nueve, por el cual expresó agravios.

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las



deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos I y II que como probados tiene la resolución venida en alzada, los cuales encuentran fundamento en los folios 88 a 91 y 30, 32 y 49 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. En el caso concreto se tiene que el Registro **a quo**, declaró sin lugar las oposiciones interpuestas por los representantes de las empresas **MERCK KGAA y LABORATORIOS STEIN S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“DACI-5”**; en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la apoderada de la empresa **LABORATORIOS ANDROMACO SOCIEDAD ANÓNIMA**; la cual acoge, por determinar en el considerando tercero de la resolución venida en alzada, que de la comparación gráfica y fonética se desprende que las marcas en conflicto, aún y cuando coincidan en unas palabras y protejan productos de la misma clase internacional, no indican que sea la misma denominación ya que las tres están compuestas de otras letras que determinan una diferencia significativa, descartando cualquier riesgo de confusión entre los consumidores tanto entre las marca como entre casas comerciales, permitiendo de ese modo su coexistencia registral.



Por su parte, la representación de la empresa **MERCK KGAA**, destacó en el escrito de expresión de agravios, no estar de acuerdo con lo resuelto por la Oficina de Marcas, porque está siendo complaciente y suave a la hora de analizar marcas que van a proteger productos de la clase 05. Entre “XUDACI” y “DACI-35” es claro que existe una coincidencia total entre las letras y vocales de la marca solicitada con el sufijo de la marca inscrita, y por tanto no puede alegarse que existan suficientes elementos diferenciadores para permitir su coexistencia en el mercado. Es clara y manifiesta la intención del solicitante de apropiarse totalmente de la marca inscrita por su representada, agregándose únicamente el número 35, que para efectos de la presente oposición resulta irrelevante, pues, no es cierto que tenga el carácter suficiente para ser distintiva respecto de la marca inscrita. Aduce, además, que es una burla imitación de la marca de su representada “XUDACI”, y no se puede permitir que cualquier tercero trate de usurpar un derecho registral, valiéndose de la copia de una marca como “XUDACI”. Permitir un registro como “DACI-35” es altamente peligroso ya que evidentemente el consumidor al observar la marca, asumirá que se trata del producto “XUDACI” propio de su representada, o bien que se trata de otro producto propio de MERCK KGAA por la forma como la marca está gramaticalmente y fonéticamente estructurada.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.



Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marcas trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la *confusión ideológica* es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el *riesgo de confusión* entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el *cotejo ideológico* se tiene en consideración el significado intrínseco de las



palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

SEXTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, establece en su artículo **24** las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular

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.

Entonces, para los efectos del *cotejo marcario* que corresponde hacer, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez



Medrano y Gabriela M. Soucasse, las definen de la siguiente manera: "*...Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico...*" (**Derecho de Marcas**. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

De las normas transcritas en líneas atrás, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

"(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores..." (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)"

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre los

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
XUDACI	DACI-35



(registro número 151354)	
Productos	Productos
Clase 5: Para proteger y distinguir preparaciones humanas para uso humano.	Clase 5: Para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, a pesar de que se advierte una similitud con respecto a la marca inscrita “XUDACI” y la solicitada “DACI-35”, específicamente en lo concerniente al sufijo “DACI”, del signo inscrito, no obstante, la palabra “XU” al inicio del signo inscrito y el número “35”, al final de la marca pretendida, hacen la diferencia. Desde el punto de vista fonético, las marcas enfrentadas guardan una total diferencia, ya que la vocalización de cada una de ellas no tiene comparación alguna, y respecto al nivel ideológico, no existe similitud entre los signos inscritos y solicitado, puesto que los mismos carecen de sentido conceptual puesto que son simplemente palabras de fantasía. De ahí que considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la empresa opositora y apelante **MERCK KGAA**, cuando señala “(...) Es una burla imitación de la marca de mi representada “XUDACI”, y no se puede permitir que cualquier tercero trate de usurpar un derecho registral, valiéndose de la copia de una marca como “XUDACI”. (...) Constituyen un potencial peligro para el consumidor, n vista de la similitud gráfica, fonética e ideológica que puede causar la marca solicitada “DACI-35” respecto a la marca ya inscrita “XUDACI”.



En este punto, resulta importante mencionar, que la existencia de vocablos similares entre las marcas contrapuestas “XUDACI” y “DACI-35”, tal y como se puede observar del cuadro fáctico anterior, no implica que las misma sean irregistrables, al respecto el tratadista Carlos Fernández-Novoa, citando la Sentencia de la Sala Tercera de 6 de mayo de 1975, referente al caso relacionado con la marca solicitada BRIONVEGA y VEGA, señaló:

La coincidencia parcial en arias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza sí los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial (...). **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004).**

Se observa así, que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica, fonética e ideológicamente no existe similitud entre el signo solicitado y el signo inscrito. Precisamente la falta de dicha similitud, es lo que le otorga distintividad al signo solicitado con respecto al signo inscrito, por consiguiente, aunque los productos del signo solicitado y el inscrito compartieran los mismos canales de distribución y puestos de venta, no pueden confundirse, ya que tratándose de la adquisición de productos farmacéuticos, siempre hay un grupo consumidor específico, el cual al momento de adquirir los productos, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que no existe la posibilidad de un riesgo de confusión o asociación, por parte del público consumidor, al momento de comprar los productos que tales signos distinguen. Por lo que considera este Tribunal, que la representación de la recurrente no lleva razón cuando señala que “ (...) una marca como “DACI-35” claramente el consumidor se verá confundido en cuanto a la procedencia u origen de dichos productos, toda vez que está reproduciendo o imitando la marca “XUDACI (...)”.



Aunado a lo anterior cabe señalar, que la venta, expendio y suministro de medicamentos solo podrá hacerse en establecimientos farmacéuticos autorizados y registrados bajo la dirección de un farmacéutico con lo que se minimiza en alto grado cualquier riesgo de confusión del consumidor. Al efecto, el artículo 96 de la Ley General de Salud N° 5395 en lo de interés establece: *“Todo establecimiento farmacéutico requiere de la regencia de un farmacéutico para su operación, a excepción de los botiquines y de los laboratorios farmacéuticos que se dediquen exclusivamente a la fabricación de cosméticos que no contengan medicamentos.(...) Para tales efectos se considera regente al profesional que de conformidad con la ley y los reglamentos respectivos, asume la dirección técnica y científica de cualquier establecimiento farmacéutico. Tal regente es responsable de cuanto afecte la identidad, pureza y buen estado de los medicamentos que se elaboren, preparen, manipulen, mantengan y se suministren, así como la contravención a las disposiciones legales y reglamentarias que se deriven de la operación de los establecimientos./ Es solidario en esta responsabilidad el dueño del establecimiento”*, por lo que no lleva razón la representación de la empresa recurrente cuando argumenta que *“No vemos por lo tanto, la alegada diferencia suficiente para considerar que estas marcas no sean confundibles. Su confusión es evidente, y al encontrarse en la clase 05, el peligro que sufre el consumidor es palpable, por lo que en este caso debe protegerse la marca inscrita sobre la que se solicita”*.

En virtud de lo expuesto, en líneas atrás, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o ideológicas, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marca inscritas, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

SÉTIMO. Alega la representación de la empres **MERCK KGAA**, que el Registro de la



Propiedad Industrial mediante resolución número 67-2008 de las 8 horas 30 minutos del 25 de febrero del 2008, sostuvo en lo concerniente a la marca “CIDINE” y “NEOCIDINE”, que dichas marcas coinciden en la raíz “CIDINE”, siendo que se diferencia en el radical “NEO”, en el campo fonético al poseer ambas marcas estructuras gramaticales similares tienen una pronunciación casi, idéntica; no obstante, considera este Tribunal, que el hecho de que una jurisprudencia anterior haya apreciado similitud entre tales marcas no es vinculante para esta Instancia, pues cada caso es independiente. Sin embargo, cabe señalar, que si bien dicha jurisprudencia advierte sobre esa similitud en la raíz, también es clara en señalar que *“(…) la sílaba “NEO” agregada antes del término “CIDINE” dota a la marca solicitada de suficiente fuerza distintiva para ser individualizada en el mercado por los consumidores, eliminando así cualquier riesgo de confusión que pueda traer consecuencias en la salud humana”*.

OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre los signos cotejados tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos, dieciséis segundos del veintiuno de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos, dieciséis segundos del veintiuno de mayo del dos mil nueve, 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38