



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0707-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “ALIDINE”

MERCK KGAA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4330-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 137-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del doce de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos con un segundo del cuatro de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de mayo de 2011, por el Ingeniero **Esteban Adrián Salazar Bolaños**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“ALIDINE”** en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos de uso humano.”*



SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento diecinueve, ciento veinte y ciento veintiuno de los días veintiuno, veintidós y veintitrés del mes de junio de dos mil once, y en razón de ello el representante de la empresa **MERCK KGAA**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALIDINE**” en **clase 05** internacional, presentada por el representante de la empresa **PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos con un segundo del cuatro de junio de dos mil doce, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; “*(...) sin lugar la oposición planteada por VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, apoderado de MERCK KGAA, contra la solicitud de inscripción de la marca “ALIDINE”; en clase 05 Internacional; presentada por ESTEBAN ADRIAN SALAZAR BOLAÑOS, en representación de PROMARLI S B SRLTDA, la cual se acoge. (...)*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **MERCK KGAA**, interpone para el día 22 de junio de 2012, Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, catorce minutos con veintiséis segundos del doce de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, el siguiente:

- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa **MERCK KGAA**, cuenta con el registro número **26899**, correspondiente a la marca de fábrica: “**ILIADIN**”, en **clase 05** Internacional de Niza. (doc. v.f 41al 42)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que no existen argumentos desde el punto de vista legal para la oposición planteada por la empresa **MERCK KGAA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ALIDINE**”; clase 05 internacional, solicitada por la empresa **PROMARLI E S B SRLTDA**, en virtud de que del cotejo realizado entre los signos se desprende que existen suficientes diferencias tanto a nivel gráfico como fonético como para poder identificarlas entre sí, sin causar riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, el representante de la empresa **MERCK KGAA**, dentro de sus agravios manifestó que la oficina de marcas no encontró coincidencia entre las sílabas de la marca inscrita, con los de la solicitada y en ese hecho basa su rechazo de la oposición, argumentando además que se dan suficientes diferencias a nivel gráfico y fonético entre los signos. No valora el hecho de que la marca inscrita consta de 7 letras de las cuales, reproduce seis de la marca solicitada, y el orden de las consonantes se mantiene en el



mismo orden, siendo una ínfima alteración de las vocales lo que pretende el solicitante para aparentar se trata de una marca novedosa. La marca de su representada se encuentra en el mercado desde el 15 de enero de 1963, por lo que el consumidor la tiene conocimiento de ella. Fonéticamente no existe una distinción que sea capaz de desligar una u otra marca. Permitir un registro como ALIDINE es peligroso ya que el consumidor podría asumir que se trata del producto ILIADIN de su representada, o bien de otro producto propio de la empresa MERCK KGAA por la forma como la marca está gramaticalmente y fonéticamente estructurada. Se cita el VOTO No. 481-2008 de las 12: horas del 09 setiembre de 2008, respecto a las marcas “CERET y ZERIT”. Resolución No. 6.414 de las 09 horas 48 minutos del 28 de abril del 2003, con relación a las marcas “THYROGEN y TIROXMEN”. No puede su representada aceptar la resolución dada por la oficina de marcas, dado que la misma no se apega a la realidad por cuanto existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que solicita se revoque la resolución apelada, declarar con lugar la oposición y denegar la inscripción de la marca “ALIDINE” en clase 05, presentada por la empresa PROMARLI S B SR LTDA.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De previo a entrar al fondo del presente asunto es de merito señalar, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.



Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. No obstante, pese al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa del criterio vertido, toda vez que la marca de fábrica y comercio solicitada “**ALIDINE**”, presentada por la empresa **PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, y la marca de fábrica inscritas “**ILIADIN**” a favor de **MERCK KGAA**, ambas en **clase 05** internacional, presenta rasgos similares a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En este sentido, se desprende que los signos contrapuestos “**ALIDINE**” y “**ILIADIN**”, a nivel visual se encuentran estructurados prácticamente con las mismas letras (A-L-I-D-N) pero en un orden diferente, radicando su diferencia en letra “**E**” utilizada en la denominación propuesta, lo cual no le proporciona una diferencia sustancial, dado que incluso a nivel fonético sea su pronunciación correcta o no, ambos signos se escuchan relativamente similares, por lo que con ello se evidencia que no contiene la actitud distintiva necesaria, situación que además va en detrimento de los intereses de los



consumidores quienes podrían eventualmente asociarlo como si fuese el mismo producto que ofrece de la marca inscrita. Además este Tribunal en forma reiterado ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente a diferencia de lo que determinó el Registro, es no permitir la coexistencia registral de la marca de fábrica y comercio solicitada “**ALIDINE**”, en clase **05 internacional**, con la inscrita “**ILIADIN**”, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y tres segundos del once de mayo de dos mil once, la cual se revoca, en virtud de constatar este Órgano de alzada, que efectivamente se transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

SEXTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos con un segundo del cuatro de junio de dos mil doce, la cual se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial



proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALIDINE”, en clase 05 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora