



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0898-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca “TREDA”

MERCK & CO. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4694-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1372-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 9-012-480, en calidad de apoderado especial de la compañía **MERCK & CO.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de New Jersey, domiciliada en One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de mayo de 2008, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa INVEKRA, S.A. DE C.V., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TREDA**”, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias



dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, especialmente un producto antidiarreico”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de octubre de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la solicitud de inscripción referida.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y tres minutos cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 10 de junio de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a favor de MERCK & CO., INC., la marca de fábrica “**TREDAPTIVE**”, bajo el acta de registro número 168396, desde el 12 de junio de 2007 y hasta el 12 de junio de 2017, para proteger preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de adicción, incontinencia urinaria, diabetes, enfermedades y desórdenes cardiovasculares, enfermedades y desórdenes del cerebro vasculares, ansiedad, depresión, insomnio, desórdenes cognoscitivos, enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central, enfermedades y desórdenes gastrointestinales, cáncer, obesidad, inflamación y enfermedades inflamatorias, enfermedades y desórdenes respiratorias, desórdenes músculo esqueléticos, osteoporosis, síntomas y desórdenes de menopausia, preparaciones contra infecciones, preparaciones antivirales, preparaciones inmunológicas, preparaciones analgésicas, preparaciones oftálmicas, preparaciones antieméticas, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 57).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se demostró el uso exclusivamente veterinario de la marca inscrita. (No consta en el expediente prueba que así lo demuestre)

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial acogió la solicitud de inscripción del signo “TREDA”, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término diferente a la marca inscrita “TREDAPTIVE”, que no presentan similitud gráfica y fonética ni posibilidad de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que entre las marcas existe similitud gráfica y fonética, que se está ante un impacto sonoro muy similar y con ello el público consumidor se induciría a error. Además, señala, que las marcas se recuerdan entre sí y no existen diferencias que justifiquen la coexistencia de ambas marcas.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y tres minutos y cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Del cotejo, de la marca que se pretende inscribir **“TREDA”**, solicitada como denominativa, con la inscrita también denominativa **“TREDAPTIVE”** y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, pues las marcas, tienen como factor preponderante el término de fantasía **“TREDA”**, radical de la marca inscrita.

Si bien, como lo señala el Registro, la marca inscrita tiene una desinencia distinta, sin embargo, la marca solicitada es el radical de la inscrita, lo que podría provocar riesgo de confusión en el consumidor y podrían entender que tienen un origen empresarial común, o que son parte de una familia de productos farmacéuticos. Al respecto se ha dicho que *“Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividirlas, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares”* (OMPI. **Introducción al Derecho y a la práctica en materia de marcas. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6 Derechos Dimanantes del Registro de la Marca, 2 de julio de 2004, p. 58.**).



En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 5 de la Nomenclatura Internacional, específicamente farmacéuticos, medicinales que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, con lo cual se aumenta la probabilidad de provocar un riesgo de confusión en el consumidor. Merece recordar que, al tratarse de distinguir productos farmacéuticos tanto judicial como administrativamente, se han mantenido en reiterados fallos que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos su verificación debe darse con mayor cuidado debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

Por consiguiente, la marca que se pretende inscribir, como se señaló, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al punto de que éstos, confundan el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto.

A de tenerse presente que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; fundamentado en el derecho del titular a la individualización de su producto o servicio y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Todo lo anterior, se ciñe a la regla de los artículos 8 incisos a), así como al artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”.

Así las cosas, considera este Tribunal, que el signo solicitado “**TREDA**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa MERCK & CO., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y tres minutos y cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado de la marca “**TREDA**”.

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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa MERCK & CO., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y tres minutos y cinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado de la marca “**TREDA**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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. Luis Jiménez Sancho

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.