

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0829-TRA-PI-880-10

Oposición a la solicitud de inscripción como marca del signo MERIK (diseño)

Merck KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12160-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1372-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado 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 su condición de apoderado especial 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 la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos, veinte segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciocho de setiembre de dos mil siete, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, representando a la empresa Merik S.A. de C.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes de Los Estados Unidos Mexicanos, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio del signo.



en la clase 9 de la nomenclatura internacional para distinguir toda clase de aparatos para el control de franqueo.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Vargas Valenzuela representando a la empresa Merck KGAA, en fecha veintitrés de setiembre de dos mil diez.

TERCERO. Que por resolución de las catorce horas, treinta y nueve minutos, veinte segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada, acogiendo el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintitrés de setiembre de dos mil diez, la representación de la empresa Merck KGAA planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro de las siguientes marcas de fábrica a nombre de Merck KGAA:

1- **MERCK**, N° 125349, vigente hasta el diecisiete de abril de dos mil once, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores (folios 157 y158).



2- , N° 132957, vigente hasta el diecisiete de abril de dos mil doce, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de agrimensura, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos eléctricos no incluidos en otras clases, aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonido o imágenes, transportadores magnéticos de datos, discos de grabación, distribuidores automáticos, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo procesador de datos y computadoras, aparatos extintores de incendios (folios 159 y160).



3- , N° 131922, vigente hasta el seis de marzo de dos mil doce, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de agrimensura, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos eléctricos no incluidos en otras clases, aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonido o imágenes, transportadores magnéticos de datos, discos de grabación, distribuidores automáticos, cajas registradoras,



máquinas calculadoras, equipo procesador de datos y computadoras, aparatos extintores de incendios (folios 161 y162).

- 4-  , N° 155436, vigente hasta el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos y eléctricos no incluidos en otras clases (folios 163 y164).
- 5- **MERCK SERONO**, N° 173297, vigente hasta el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (siempre que estén incluidos en esta clase), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos para grabar, transmitir sonidos o imágenes, transportadores magnéticos de datos, discos de grabación, máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operadores con moneda, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipo procesador de datos y computadoras, aparatos extintores de incendios (folios 165 y166).

- 6-  , N° 182928, vigente hasta el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en clase 9 para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (siempre que estén incluidos en esta clase), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos para grabar, transmitir sonidos o imágenes, transportadores magnéticos de datos, discos de grabación, máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operadores con moneda, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipo procesador de datos y computadoras, aparatos extintores de incendios (folios 167 y168).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, acogiendo como propio lo resuelto por este Tribunal en Voto N° 349-2009, declara sin lugar la oposición y acoge el registro solicitado. Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios que el Registro aplicó mal el precedente de este Tribunal, que hay similitud gráfica y fonética por lo que el consumidor se verá confundido en cuanto al origen empresarial, y que no estamos en presencia de un consumidor especializado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de mantenerse lo resuelto por el **a quo**. En efecto, el punto sobre la posibilidad de coexistencia registral del signo solicitado frente a las marcas inscritas y ahora opuestas fue resuelto por medio del Voto N° 349-2009 dictado a las diez horas diez minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve, visible de folios 78 a 84 del expediente, y en su considerando cuarto se expresó:

“**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, 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 visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción 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. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
	
	

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son **mixtas**, sea la solicitada y las dos inscritas mostradas anteriormente, registros números 132957 y 131922 respectivamente, es decir, están formadas tanto por una palabra como por un diseño, además tenemos la marca

inscrita “MERCK”, meramente denominativa, registro número 125349, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos gráficos un tanto diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlos, sobre todo tomando en cuenta su eventual consumidor, conforme se explicará más adelante.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presenta la segunda vocal de la marca solicitada, ambas marcas se pronuncian y escuchan muy diferente, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final en las inscritas al ser un término de una sola sílaba, y se acentúa hacia el principio en la marca solicitada por ser un vocablo compuesto por dos sílabas, facilitando que la vocal y la consonante que las diferencian permitan su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “MERIK” y “MERCK”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor, toda vez que si bien es cierto el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos similares, o al menos vinculados a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con las marcas que se encuentran

inscritas, en el caso concreto y al observar los productos que distingue la clase 9 de la nomenclatura internacional, se debe tener claro, que el consumidor que adquiere esos productos, se trata de un consumidor especializado, más cuidadoso a la hora de comprar o elegir ese tipo de productos, conocedor de los mismos, o que al menos busca asesoría al momento de adquirirlos, como lo establece la doctrina al establecer que:

“... es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que "a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto...”

Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas, y viceversa... El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste lo requiera.

Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios...” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, LexisNexis Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 184 y 185).” (mayúsculas, negritas, subrayados e itálicas del original).

Considera este Tribunal que lo resuelto otrora mantiene su vigencia. Si bien los signos coinciden en el uso de algunas letras, en lo gráfico el diseño que acompaña al signo solicitado, y en lo fonético la inclusión de la letra I, crean diferenciación suficiente como para permitir la coexistencia registral, además la especificidad de los productos solicitados de frente a la generalidad de los que distinguen

las marcas registradas abona a favor de lo pedido. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Merck KGAA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos, veinte segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma, acogándose el registro solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36