



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2007-0264-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción de la marca SYMBION

Merck KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4939-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 179-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiuno de abril de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, 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, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos, del cinco de julio de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de julio de dos mil dos, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a Merck KGAA, solicitó el registro de la marca de fábrica

SYMBION

en clase 05 de la nomenclatura internacional, para distinguir preparaciones dietéticas adaptadas para uso médico.



SEGUNDO. Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil dos, el señor Humberto Fernández Mauro representando a Centro de Productos Alternativos (CEPA) de Costa Rica S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las quince horas, cuatro minutos del cinco de julio de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada, denegando la solicitud de registro planteada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintitrés de julio de dos mil siete, Merck KGAA apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tienen los siguientes:

- 1- Que el señor Humberto Fernández Mauro es apoderado generalísimo sin límite de suma de Centro de Productos Alternativos (CEPA) de Costa Rica S.A. (Ver folio 13).
- 2- Que el Lic. Víctor Vargas Valenzuela es apoderado especial de Merck KGAA. (Ver folios 45 a 47).
- 3- Que bajo el registro N° 115555 se encuentra inscrito el nombre comercial **SIMBIOSIS** a nombre de la empresa Centro de Productos Alternativos (CEPA) de Costa Rica S.A., para distinguir un establecimiento comercial, dedicado a la venta de alimentos

orgánicos y productos de cuidado y protección personal, ubicado en San José, Centro Comercial Plaza Mayor. (Ver folio 26).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial basó su aceptación de la oposición en que los signos contrapuestos, SYMBION y SIMBIOSIS, tienen un grado de similitud tal que, aunado al parecido entre los productos a distinguir con la marca con el giro del establecimiento comercial, se da la posibilidad de confusión en el público consumidor. Por su parte, el apelante no presentó al expediente argumentos por los cuales defienda el registro solicitado.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
SIMBIOSIS	SYMBION
Distingue un local	Distingue productos
Nombre comercial: establecimiento comercial, dedicado a la venta de alimentos orgánicos y productos de cuidado y protección personal, ubicado en San José, Centro Comercial Plaza Mayor	Clase 05: preparaciones dietéticas adaptadas para uso médico

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,



ambos signos son del tipo denominativo, compuestos por una sola palabra, el inscrito contiene nueve letras y la solicitada siete. En dichas letras, existe coincidencia en identidad y colocación de cinco de ellas, sean S_MBIO___ y S_MBIO_, por lo que se puede afirmar que entre ambos signos hay un cierto grado de similitud en el nivel gráfico.

La similitud apuntada repite en el nivel fonético. En efecto, la pronunciación de ambas palabras es bastante parecida, pues su parte inicial se pronuncia igual, “simbio”; diferenciándose solamente por su parte final, sea “sis” en el nombre comercial inscrito y “n” en la marca solicitada.

En el nivel ideológico, ambas palabras están referidas a los procesos simbióticos, en donde dos o más especies se relacionan de forma en que cada una saca provecho de dicha relación, por lo que en este nivel también encontramos similitud entre ambos signos.

Sin embargo, las similitudes encontradas ceden ante la aplicación del principio de especialidad, contenido en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, analizado previamente en el voto que a continuación se transcribe:

“En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “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: (...) 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;...”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de



confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “*En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.” (**Voto 098-2008 dictado por este Tribunal a las 12:15 horas del 25 de febrero de 2008**).

En el presente caso, vemos como el giro del establecimiento distinguido con el nombre comercial inscrito incluye la venta de alimentos orgánicos y los productos que pretende distinguir la marca solicitada son preparaciones dietéticas para uso médico, resultando que se diferencian claramente pues unos son del tipo orgánico, entendiéndose por ello en el comercio que han sido fabricados a partir de materias primas producidas de una forma natural, sin utilización de productos químicos para su mantenimiento, y los otros de tipo médico,



constituyendo así categorías muy diferentes, ya que, los productos orgánicos son en su gran mayoría productos de libre venta que cualquier consumidor podrá adquirir sin restricciones, mientras que los de uso médico son mayormente adquiridos en razón de una prescripción que el profesional de la salud da a una persona para paliar una condición específica que se sufre. Esta diferencia entre el giro comercial del establecimiento identificado como SIMBIOSIS y los productos que pretenden distinguirse con la marca de fábrica SYMBION es la que permite, gracias a la aplicación del principio de especialidad, que ambos signos puedan coexistir registralmente.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que en aplicación del principio de especialidad encuentra este Tribunal que tanto el nombre comercial inscrito como la marca solicitada pueden coexistir, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Merck KGAA en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos del cinco de julio de dos mil siete, la que se revoca en este acto para en su lugar ordenar el registro de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley N° 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a Merck KGAA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos del cinco de julio de dos mil siete, la cual en este acto se revoca y en su lugar se ordena el registro de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

impidiere. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca similar o idéntica a nombre comercial

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33