

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0126-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “MERCASA”

MERCK KGAA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10073-2008)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 323-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa MERCK KGAA, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintidós minutos, trece segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día nueve de octubre de dos mil ocho, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad 1-487-992, en su condición de apoderada de la empresa **MERCADEO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-137584, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de

la marca de comercio “**MERCASA**”, para proteger y distinguir: “*productos agrícolas, frutas y verduras frescas*” en Clase 31 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada en el resultando anterior fueron publicados en las Gacetas números 47, 48 y 49 correspondientes a los días 9, 10 y 11 de marzo de 2009.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de mayo de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de representante de la empresa **MERCK KGAA**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, veintidós minutos, trece segundos del 30 de noviembre de dos mil nueve, declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **MERCK KGAA**, admitiendo la inscripción de la marca “**MERCASA**”.

QUINTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el Recurso de Apelación conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial advirtiéndolo únicamente que el sustento de los mismos se encuentra en los folios 38 a 75 de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada por Merck KGAA, en virtud de que las marcas contrapuestas no se encuentran dentro de la misma clase internacional y no existe relación ni coincidencia alguna entre los productos protegidos por las marcas cuya titular es la empresa opositora y los que pretende proteger el signo solicitado, dado lo cual no existe un nexo entre los mismos por lo que no se genera un riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, quienes pueden distinguir claramente entre los productos de la empresa solicitante y oponente, por ello resulta innecesaria la realización de un cotejo marcario. Asimismo, concluye el Registro que la empresa oponente no ha demostrado la notoriedad de sus marcas en razón de que no aportó prueba alguna que confirme su alegato en ese sentido.

Por su parte, la representación de la empresa opositora y apelante, manifiesta que debe ser analizado detenidamente el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, puesto que en el mismo se deja de lado el concepto de la “dilución marcaria”, afirmando que permitir el



registro propuesto, en la Clase 31, puede causar confusión en el sentido de que, existiendo tantas coincidencias con las marcas inscritas MERCK, creará en la mente del consumidor una correlación haciendo creer que es una más de la inscritas por su representada. Lo anterior aunado a que estamos frente a una similitud gráfica, fonética e ideológica y por ello el análisis y la comparación debe realizarse de forma conjunta y no diseccionada como lo hizo el Registro de Marcas. Afirma el recurrente que las marcas “MERCK” y “MERCK SERONO”, cuyo titular es su representada, se encuentran inscritas alrededor del mundo y fundamenta esa afirmación en documentos que se encuentran agregados al expediente como prueba para mejor resolver.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y LA PROCEDENCIA DEL COTEJO DE ESTOS. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

La finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios que distingue, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y evitar que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. Respecto de la registrabilidad de un signo marcario, el artículo 2 de la Ley de



Marcas, establece que una marca es todo signo o conjunto de **signos con capacidad de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra**, por resultar suficientemente distintivos en relación con los de su misma especie o clase. Asimismo, el artículo 3 de esta misma ley determina los signos que pueden constituir una marca indicando al respecto que puede ser “...*cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras - incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, ...*”

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

En el caso bajo estudio, como bien lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial, las marcas en pugna protegen productos, que además de encontrarse en una clase distinta; sea, en las clases 1, 2, 3, 5, 9, 16, 30 y 42 las marcas MERCK y MERCK SENORO, inscritas por la empresa oponente y la marca solicitada MERCASA en la clase 31, siendo que los productos protegidos mediante las marcas de la empresa MERCK KGAA, (en general *productos farmacéuticos y veterinarios, productos químicos, y productos de limpieza, cosméticos y aceites esenciales, aparatos e instrumentos científicos y eléctricos, colorantes orgánicos e inorgánicos, papel, cartón y material impreso*), son productos muy diferentes y no susceptibles de ser relacionados con los que protegerá la marcas solicitada, sea *productos agrícolas, frutas y verduras frescas*, por lo cual es posible su coexistencia registral sin provocar confusión en el público consumidor, tal como se demuestra en el

siguiente cuadro:

MARCA SOLICITADA “MERCASA”
<u>CLASE 31</u> PRODUCTOS: Productos agrícolas, frutas y verduras frescas.
MARCAS INSCRITAS “MERCK” Y “MERCK SERONO”
<u>CLASE 1:</u> Registros No. 18040, 173520, PRODUCTOS: Productos químicos para la conservación, para la fotografía profesional y científica, contra incendios, para endurecer y soldar, resinas artificiales en bruto, productos de almidón para la industria. Productos químicos usados en la industria, la ciencia, la fotografía, agricultura, horticultura y silvicultura, preparaciones para el temple y soldadura de metales, sustancias químicas para la conservación de alimentos, sustancias para curtir, adhesivos.
<u>CLASE 2:</u> Registros No. 155357, 173519, PRODUCTOS: Colorantes orgánicos o inorgánicos, a saber, pinturas, tintes, pigmentos y pigmentos de lustre de perla, barnices, lacas, preservantes contra el herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
<u>CLASE 3:</u> Registros No. 155356, 173523, PRODUCTOS: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, restregar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.
<u>CLASE 5:</u> Registros No. 155358, No. 132958, 131923, 18040, 173298. PRODUCTOS: En general sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos médicos y sanitarios, sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes, alimentos para bebés, preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, germicidas.



CLASE 9: Registros No. 155436, 132957,

PRODUCTOS: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de agrimensura, eléctrico fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (supervisión), de salvamento y de enseñanza, aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos 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, aparatos e instrumentos científicos y eléctricos no incluidos en otras clases.

CLASE 16: Registros No. 133891, 173521,

PRODUCTOS: Papel, cartón y artículos de estas materias no incluidos en otras clases, material impreso, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos), material plástico para embalaje (no incluido en otras clases), barajas y/o naipes, caracteres de imprenta, clichés.

CLASE 30: Registros No. 173524,

PRODUCTOS: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, hielo.

CLASE 42: Registros No. 132955, 132948,

PRODUCTOS: Servicios de suministro de alimentos y bebidas, alojamiento temporal, cuidados médicos, higiénicos y de belleza, servicios veterinarios y de agricultura, servicios legales, investigación científica e industrial, programación de computadoras, proveer información y consejería en el cuidado de la salud, servicios de planeamiento y ejecución de proyectos en el campo de suministro de farmacéuticos, servicios de discusión sobre normas y métodos para asegurar conformidad con la representación de datos médicos, servicios de computadoras, servicios de suministrar tiempo de acceso a una base de datos de computadora conteniendo terminología médica, datos médicos y farmacéuticos, datos científicos, consejería médica y farmacéutica, servicios de elaborar reportes de peritos científicos, médicos y farmacéuticos, servicios de documentación e información, planeamiento, actuación y evaluación de estudios científicos, servicios de consejería para asegurar la seguridad de las drogas, servicios suministrados en el área

de la medicina, de farmacéuticos y de laboratorios.

Del análisis en conjunto de los signos en pugna, así como de los productos que pretende proteger el signo solicitado y los ya protegidos por los signos inscritos, queda claro para este Tribunal Registral, que no resultan de recibo los agravios expresados por el recurrente, por cuanto, aunque las marcas inscritas tienen presencia en todo el mundo, tal como se desprende de los documentos aportados por el recurrente como prueba para mejor resolver, no constituye una marca notoria como para que pueda causarse confusión en el cliente, o que merezca una protección especial. Asimismo, estos productos no se encuentran en la misma clase, no son similares ni susceptibles de ser relacionados, además que, no existe similitud fonética, gráfica ni ideológica entre los signos inscritos “MERCK” y “MERCK SERONO” con el solicitado “MERCASA”, y a pesar de su identidad en las letras “MERC”, los términos “MERCK” y “MERCASA”, son palabras que no se dividen. Es decir, son más las diferencias que las similitudes y en consecuencia debe declararse sin lugar el Recurso de Apelación planteado.

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, 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del



Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, veintidós minutos, trece segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, la cual 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**