



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0829-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “MERIK (DISEÑO)”

MERIK S.A. DE C.V., Apelante

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

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 349-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-1143-447, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **MERIK S.A. DE C.V.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de México, domiciliada en Poniente 152 No. 929, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300 en México D.F., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con seis minutos y un segundo del dieciocho de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre de 2007, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y condición supracitadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MERIK (DISEÑO)**”, en **Clase 09** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger toda clase de aparatos para el control de franqueo.

II.- Que mediante resolución dictada a las 08:18:43 horas del [sic] de febrero de 2008 (folio



21), el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, ya que existen inscritas las marcas **MERCK (DOS CON DISEÑO)** y **MERCK (DOS DENOMINATIVAS)**, según registros números 132957, 155436, 125349 y 131922 en la misma clase del nomenclátor internacional. (Ver folios 59 al 66)

III.- Que en la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con seis minutos y un segundo del dieciocho de setiembre de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de octubre de 2008, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **MERIK S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 3 de marzo de 2009, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de fábrica “**MERCK**”, bajo los registros números **132957, 155436, 125349 y 131922**, en **Clase 09** del nomenclátor internacional, pertenecientes a la empresa **Merck KGaA**. (Ver folios 59 al 66)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. La representante de la empresa **MERIK S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca “**MERIK (DISEÑO)**”, en **Clase 09** internacional, la cual fue rechazada de plano por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse inscritas las marcas de fábrica “**MERCK**” supracitadas, bajo los registros números **132957, 155436, 125349 y 131922**, en **Clase 09** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos similares o al menos relacionados para los que fue propuesta la marca de interés. Como la base del rechazo de la inscripción fue que de darse ésta y protegiendo las marcas en conflicto los mismos productos en la clase 9 internacional, además de existir similitud entre ellas, se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, razón por cual corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

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).

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERIK S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con seis minutos y un



segundo del dieciocho de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 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 que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr como apoderada especial de la empresa **MERIK S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con seis minutos y un segundo del dieciocho de setiembre de dos mil ocho, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33