



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0684-TRA-PI-260-210**

**Solicitud de inscripción de la marca “COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT IMMUNE SYSTEM TUMOR CELL (DISEÑO)”**

**MERCK KGaA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 589-08)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 383 -2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas con veinticinco minutos del catorce de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, 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 **MERCK KGaA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strabe 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, ocho segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de enero de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **MERCK KGaA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT IMMUNE SYSTEM (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, servicios de educación y servicios de proveer entrenamiento.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y siete minutos, ocho segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la sociedad **MERCK KGaA**, interpuso recurso de apelación en su contra, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el signo está compuesto por elementos literarios y genéricos, los cuales relacionados con los servicios a distinguir resulta carente de aptitud distintiva, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad. Además, la marca propuesta por manifestar en forma directa la naturaleza de los servicios a proteger resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual



no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, este Tribunal considera que el inciso j) del artículo 7 citado, es aplicable al caso bajo estudio, por las razones que se dirán a continuación.

Por su parte, la apelante destaca, que es alarmante la resolución de la oficina de marcas, pues le demostramos a la señora Registradora, que ya existían marcas inscritas a favor de su representada, según registros 180.519 en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, desde el 03 de octubre del 2008, No. 180.518 en clase 44 de la Nomenclatura Internacional desde el 03 de octubre del 2008 y aún en clase 41, en la misma clase. El término **“COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT IMMUNE SYSTEM (DISEÑO)”**, no describe o atribuye cualidades, no da ni siquiera una idea de que se trata de productos de la clase 41, por lo que el rechazo de esta marca es totalmente infundado. En ningún momento este tipo de términos **“COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT IMMUNE SYSTEM (DISEÑO)”** trata de darle atribuciones o cualidades especiales a los productos que trata de amparar, más bien es una forma llamativa de atraer al público para tratar de adquirir sus productos, lo más que puede provocar en el consumidor es una evocación, o carácter sugestivo respecto de los productos que desea amparar, por lo que el consumidor se vería obligado a realizar un ejercicio mental con el fin de decidir exactamente que productos podrán estar bajo la marca objeto de examen.

### **TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA.**

Tenemos que el signo propuesto, sea **“COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT IMMUNE SYSTEM TUMOR CELL (DISEÑO)”**, solicitado por la representación de la sociedad **MERCK KGaA**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir

<b>SERVICIOS</b>
Servicios de educación y servicios de proveer entrenamiento.

es un signo mixto-complejo conformado por una etiqueta consistente en una figura geométrica



en forma de círculo, dividido en tres gajos, en el gajo de arriba está el vocablo “**TUMOR CELL**”, escrita en letras blancas y fondo gris, en el del lado izquierdo está la expresión “**TUMOR ENVIRONMENT**”, escrita en letras blancas de color negro, y en el del lado derecho aparece la frase “**INMUNE SYSTEM**”, escrita en letras blancas, fondo gris, en el centro del círculo se observan los términos “**COMBINATION IS KEY**” escrita en letras negras, fondo blanco, en su conjunto la denominación “**COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT IMMUNE SYSTEM TUMOR CELL (DISEÑO)**”, traducida al idioma español significa “la combinación es la llave, medio del tumor sistema inmune células tumorosas”, es una frase donde se puede considerar como elemento dominante el término “**COMBINATION IS KEY**”, que por su ubicación (Ver folio 8 y 12 vuelto), el público consumidor lo retiene en su memoria con más facilidad que los demás términos que la acompañan, por lo cual realiza un efecto distintivo relevante y perceptible al consumidor, por lo que se podría decir, que el conjunto de vocablos que conforman la etiqueta de la etiqueta se considera distintivo

Para determinar la distintividad de la marca la referencia principal nos la da el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

*“(...) **Marca:** Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.” (destacado en negrita es del original)*

Partiendo de lo anterior se debe analizar si la marca solicitada es suficientemente distintiva o susceptible de identificar los servicios frente a los de su misma especie o clase en el mercado. Del análisis hecho anteriormente, se determinó que la etiqueta propuesta como marca de servicios “**COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT IMMUNE SYSTEM TUMOR CELL (DISEÑO)**”, el elemento clave está centrado en el término “**COMBINATION IS KEY**”, el cual goza de fuerza distintiva, por ser perceptible al consumidor y de fácil recuerdo



por la posición que ocupa dentro del conjunto, por lo que considera este Tribunal, que el signo pretendido desde una valoración o perspectiva global, es decir, sin separar los elementos que forman parte del distintivo solicitado, **no resulta genérico**, ya que como puede apreciarse, éste no designa el género de los servicios que pretende proteger, **tampoco es descriptivo**, toda vez, que las palabras que constituyen el signo no hacen alusión o bien informan a los consumidores en forma directa de las características de los servicios a proteger, ya que los servicios que aspira identificar el signo solicitado se refieren a: **“servicios de educación y servicios de proveer entrenamiento”**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales como no tienen conexión alguna con la denominación indicada, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por el Registro en la resolución recurrida, cuando señala que *“(…) el signo COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT INMUNE SYSTEM (DISEÑO) está constituido por términos genéricos y descriptivos (...) por lo que el mismo no es lo suficientemente original para ser objeto de protección registral (...) nótese que las palabras tal y como están constituidas, aún y cuando están en idioma inglés, nos trasmite una idea muy clara de lo que se trata al hacer una relación con los servicios a proteger, siendo, los mismos alusivos a “educación y entrenamiento (...) la marca propuesta, efectivamente está compuesta por vocablos genéricos y de uso común, cuyo significado da al consumidor una idea precisa del tipo de servicios que se pretenden proteger o distinguir (...)”*.

Adicionalmente, considera este Tribunal, que el consumidor promedio, en tratándose de servicios, no caería en engaño respecto de los servicios de educación y servicios de proveer entrenamiento, sobre todo porque en el mercado la forma en que se adquiere un servicio de educación o de entrenamiento tiene una normal secuencia de tratativas que impiden bajo supuesto de razonabilidad que el consumidor no contrataría servicios que no le satisfagan sus necesidades, ya que debe tomarse en cuenta que éste al momento de adquirir los servicios que se pretenden identificar con la marca solicitada, va a tratar de preguntar sobre estos, sus calidades, y a partir de ello, va a tener conocimiento del origen empresarial, logrando con ello, obtener uniformidad en sus características, que le brindarán determinada confianza, a efecto de obtener los servicios. En el caso concreto parece sugerir servicios de educación relacionados con la salud



y el medio ambiente, sin llegar a determinarse, lo cual no genera engaño y más bien a un nivel más que sugestivo, casi arbitrario, genera distintividad respecto de los servicios que pretende proteger. Sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

***“II. A.4. Signos Arbitrarios***

*Es calificado como signo arbitrario aquel (...) cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”.* (GUTIÉRREZ B, Ernesto, **¿Cuándo es distintiva una marca?**, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (el subrayado no es del original)

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los servicios a los cuales se aplica.

De ahí, y conforme a lo expuesto anteriormente, considera este Tribunal, que los alegatos de la representación de la sociedad solicitante y apelante, son de recibo, en cuanto a que la marca pretendida no es atributiva de cualidades o descriptiva de características.

**CUARTO.** Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, **“COMBINATION IS KEY TUMOR ENVIRONMENT IMMUNE SYSTEM TUMOR CELL (DISEÑO)”**, goza de aptitud distintiva respecto de los servicios que pretende distinguir, lo cual le permite convertirse en una marca registrada. Por tanto, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MERCK KGaA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, ocho segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca.

**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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MERCK KGaA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, ocho segundos del veintiséis de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca. 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.-**

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE. Solicitud de inscripción de marca**

**TG. Marcas y signos distintivos**

**TNR. 00.42.55**