



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0142-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “SANTIVERI”

MERCK KGAA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4504-2002)

Marcas y otros signos

VOTO No. 427-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas, diez minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, con cédula 1-335-794, vecino de San José, en representación 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 dieciséis horas, cuarenta y siete minutos, treinta y dos segundos del diecisiete de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de julio de dos mil dos, la **Licenciada Raquel Castro Musmanni**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-912-353, representando a **CASA SANTIVERI, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, solicitó el registro de la marca de fábrica “**SANTIVERI**”, para proteger y distinguir “*productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material*



para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, los días 30 de abril y 01 y 04 de mayo de 2009, dentro del término conferido y mediante escrito que suscribe el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **MERCK KGAA**, se presenta oposición al registro indicado.

TERCERO. Que mediante resolución de las dieciséis horas, cuarenta y siete minutos, treinta y dos segundos del diecisiete de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada y en consecuencia acoge la marca solicitada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha siete de enero de dos mil diez, la empresa opositora apeló la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 188 y 189 de este expediente.

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 rechazo a la oposición presentada y admisión de la marca solicitada, al considerar que una vez confrontados el signo solicitado “SANTIVERI” con el inscrito “SINTAVERIN”, resulta que en el aspecto denominativo la marca propuesta posee suficientes elementos distintivos que garantizan evitar cualquier tipo de confusión entre los consumidores, ya que a pesar de compartir la partícula “VERI”, y que en ambos se ubica en la tercera y cuarta sílaba, el resto de los elementos son distintos, a saber “SANTI” y “SINTA”, respectivamente, lo que produce diferencias tanto a nivel gráfico como fonético. Siendo además que, al ser signos de fantasía no puede existir confusión a nivel ideológico.

Por su parte, la representación de la apelante, en su escrito de exposición de agravios, presentado ante este Tribunal el 10 de junio de 2010 (ver folio 353, Tomo II), manifiesta que no es posible la coexistencia registral de las marcas en pugna, ya que la solicitada es una clara alteración de la inscrita a nombre de su representada, mediante el intercambio de las letras que las componen, ello produce que el consumidor, al estar acostumbrado a ver las palabras en un orden específico, automáticamente las invierta, y por ello pensará que está adquiriendo “SINTAVERIN” y no “SANTIVERI”. Aunado a lo anterior, en nuestro país existen muchos medicamentos que se expenden sin receta médica, esto, en conjunto



con la admisión de la marca propuesta, contribuiría a propiciar un riesgo en la población al permitir que “SANTIVERI” pueda tener libre venta en el mercado costarricense, ya que la posibilidad de provocar esa confusión es evidente.

Por otra parte, la representación de la empresa solicitante, CASA SANTIVERI, S.L., se apersona en defensa de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial manifiesta que considera correcto lo resuelto por éste, dado lo cual solicita se confirme la resolución impugnada y se deniegue la oposición.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS. Procede este Tribunal a realizar el cotejo de los signos a efecto de determinar diferencias y similitudes, según se indica:

SIGNO INSCRITO No. 48179	SIGNO SOLICITADO
SINTAVERIN	SANTIVERI
Productos	Productos
Clase 05: Productos farmacéuticos, químico-medicinales y medicinales de uso humano y veterinario.	Clase 05: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y de acuerdo al cuadro



comparativo realizado, saltan dos elementos a la vista, por un lado, la **similitud gráfica de los signos y la identidad de los productos a distinguir** por ambas marcas.

Una vez realizado el ejercicio anterior, concluye este Tribunal que tal y como lo afirma la recurrente, existen más similitudes que diferencias entre los signos confrontados, ya que, efectivamente ambos signos se componen de las mismas letras, ordenadas en forma distinta. Asimismo, los productos a proteger son los mismos, en general productos farmacéuticos y veterinarios, siendo además que la protección en la clase 05 de la nomenclatura internacional debe ser más estricta que cualquiera otra, dado que se convierte en la protección misma de la salud pública. En consecuencia, concluye esta Autoridad, son mayores las similitudes, siendo que las diferencias entre los signos en pugna resultan insuficientes al punto de que no es dable el registro solicitado y por ello debe ser revocada la resolución venida en Alzada y en consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MERCK KGAA**.

QUINTO. 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa opositora **MERCK KGAA**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cuarenta y siete minutos, treinta y dos



segundos del diecisiete de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que sea denegado el registro del signo “**SANTIVERI**” solicitado por la empresa CASA SANTIVERI, S.A. 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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**