



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1096-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica “FLORALYTE”**

**MERCK KGaA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6444-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

### ***VOTO N° 0482-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del seis de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con cuatro segundo del veinticuatro de septiembre de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de julio de 2012, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio actual en Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó el registro de la marca de fábrica “**FLORALYTE**” en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “**Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones**



*sanitarias para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con cuatro segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil doce, se resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **MERCK KGAA**, interpone para el día 09 de octubre de 2012, Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos con cincuenta y seis segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

***CONSIDERANDO***



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

- **Marca de fábrica:** “**ORALITE**”, bajo registro número **163453**, en **clase 05** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “**Productos farmacéuticos**”, propiedad de la empresa **LABORATORIOS ARSAL S.A de C.V.** (v.f 10 y 11)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró rechazar la inscripción de la marca “**FLORALYTE**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**ORALITE**”, en virtud de que ambas protegen los mismos productos. Del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en consecuencia se estaría violentando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, el representante de la empresa **MERCK KGAA**, dentro de sus agravios manifestó que su representada por escrito presentado en la oficina de marcas en fecha 17 de septiembre de 2012, procedió a restringir su lista de productos a; *“preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales.”*, con el fin de eliminar el obstáculo objetado por el Registro de instancia, respecto de la marca “ORALITE” que se encuentra inscrita. No obstante, manifiesta que a pesar de que se representada restringe la lista de productos de su solicitud de registro “FLORALYTE”, el Registro la rechaza. Que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas, por cuanto el hecho de contener una misma clase, varios productos, no significa que deba rechazarse, dado que el Calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger, conforme el artículo 89 de la Ley de Marcas. Se cita el VOTO No. 110-2011 de las 13: horas, 05 minutos del 04 de agosto de 2011, respecto a las marcas “DIABON y DIABESIN”. Además de que los productos que protegen la marca inscrita “ORALITE” y la marca que solicita su representada “FLORALYTE” no existe conflicto alguno, pues sus productos están dirigidos a propósitos debidamente especificados y por tal motivo no causaría confusión entre los consumidores. Por lo que solicita se revoque la resolución de alzada, y en su lugar se continúe con el trámite de inscripción de la marca “FLORALYTE” en clase 05 internacional presentada por su representada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De previo a entrar al fondo del presente asunto es de mérito señalar, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la



probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, operando su rechazo por la inadmisibilidad contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. No obstante, pese al criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada, por medio del cual rechaza la solicitud de inscripción del signo propuesto “FLORALYTE” presentada por la empresa MERCK KGAA, indicando que la marca solicitada se encuentra contenida en su totalidad en la marca inscrita, sin embargo este Tribunal discrepa del criterio vertido, toda vez que al realizar el cotejo marcario que



instituye al artículo 24 del Reglamento, a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por este Órgano de alzada, se deduce que no existe riesgo de confusión a la luz de las siguientes consideraciones:

Del estudio integral realizado a los signos; “**FLORALYTE**” **solicitado** y la marca “**ORALITE**” **inscrita**, encontramos que tanto a nivel visual, como fonética e ideológicamente es muy diferente al signo registrado “**ORALITE**”, en este sentido, obsérvese que a **nivel visual**, ambos signos se encuentran estructurados gramaticalmente de manera diferente “**FLORALYTE**” **solicitado** y “**ORALITE**” **inscrito**, lo cual le proporciona al signo propuesto elementos a **nivel fonético** necesarios para generar una distintividad entre ellos, contenidas así en las letras “**FL**”, con los que no cuenta la marca inscrita y que indudablemente le otorgan la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente, evidenciándose que entre ellas existe una diferencia sustancial que no sería confundible por el consumidor medio, en virtud de que este cuando adquiere un producto en el mercado no la deletrea, y a pronunciar el signos propuesto este escuchan y escribe de manera es diferente a la marca inscrita. En este sentido este Tribunal acoge el agravio de la parte apelante donde indica que: “*la marca FLORAYTE se encuentra estructurada de manera tal que da una idea del algo floral (...)*”.

Por otra parte, si bien los signos cotejados se encuentran protegiendo productos en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, lo cierto es que el signo solicitado pretende la protección de productos específicos como lo son: “*preparaciones farmacéuticas para la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales*”, a diferencia de la marca registrada y siendo como se indicó líneas arriba existe suficiente diferencia entre el signo inscrito **ORALITE** y el signo solicitado **FLORALYTE**, por lo que no encuentra razones este Tribunal para determinar que el signo propuesto por la empresa MERCK KGAA, no



pueda superar la etapa de calificación establecida en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la compañía **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con cuatro segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil doce, la cual se revoca, a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FLORALYTE**” en clase 05 internacional, presentada por la empresa **MERCK KGAA**.

**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, 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, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos con cuatro segundos del veinticuatro de septiembre de dos mil doce, la cual se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la continuación del trámite de la solicitud de la marca de fábrica “**FLORALYTE**” en clase 05 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*