



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0903-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de la Marca FLEXAR LAFRANCOL

MERCK KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 204313)

Marcas y otros signos

VOTO N° 697-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del catorce de agosto de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor abogado, vecino de 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 la empresa **MERCK KGAA**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Franchfurter Strasse 250, D-64293 darmstadt, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y dos minutos diez segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el dos de diciembre de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, solicita la nulidad del registro de la Marca **FLEXAR LAFRANCOL** inscrita bajo el Registro # 204313, la cual protege en clase 05: "Productos farmacéuticos , especialmente anti-inflamatorio que mejora los mecanismos articulares con composición glucosamina clorhidrato + condroitina sulfato"



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas cuarenta y dos minutos diez segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

resolvió “(...) *Se declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **FLEXAR LAFRANCOL**, registro # 204313, inscrito a favor de Laboratorio Franco Colombiano de Costa Rica S.A, interpuesta por Víctor Vargas Valenzuela en su condición de Apoderado Especial de MERCK KG a A*”.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de agosto de dos mil once, el apoderado de la sociedad **MERCK KGAA**, apeló la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 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 Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1) Inscripción de la Marca **FLEXAR LAFRANCOL** Registro número 204313, para proteger en clase 5 internacional “*Productos farmacéuticos, especialmente anti-inflamatorio que mejora los mecanismos articulares con composición glucosamina clorhidrato + condroitina sulfato*”
TITULAR LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO DE COSTA RICA S.A (folios 61 a 62 del expediente)



2) Inscripción de la Marca **FLEXIVE (DISEÑO)** Registro número 191916, para proteger en clase 5 internacional *“Preparaciones farmacéuticas; preparaciones alimenticias dietéticas basadas en vitaminas, minerales, oligoelementos; preparaciones prebióticas; aceites y grasas, todas ellas para uso médico, ya sea en forma separada o en combinaciones con las mismas.* (folios 63 a 64 del expediente) TITULAR MERCK KGaA.

3) Inscripción de la Marca **FLEXAR Glucosamina + Condroitina** para proteger en clase 5 internacional *“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 improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.* Presentada por LABORATORIO FRANCO, cuyo estado administrativo es “Archivada”(folios 65 a 66 del expediente)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, indicó *“(…) se determina que el representante de Merch KGaA no aporta la prueba necesaria para afirmar que su marca es notoria ya que carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (…)* En este caso, el representante de la empresa MERCK KGaA inscribió en el Registro de Propiedad Industrial con anterioridad su marca, sin embargo tal y como se ha demostrado con el cotejo correspondiente el registro número 204313 no es susceptible de confundirse ya que no es idéntico o al menos similar al registro 191916, permitiendo la coexistencia registral, así que no es necesario en este caso valorar el mejor derecho de una u otra parte”(…) Así las cosas, se tiene que desde el punto de vista gráfico, la marca de la solicitante de la nulidad además de ser una marca mixta es diferente de la marca que se pretende anular que es denominativa, en ese sentido las mismas tienen identidad únicamente en la partícula FLEX, siendo que el registro 191916 va seguido de la partícula IVE



y el registro 204313 tiene la partícula AR seguido de LAFRANCOL que le otorga la distintividad requerida, por lo que se evidencian claras diferencias entre una y otra.

Por su parte el apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, en su memorial presentado el día diecinueve de diciembre de dos mil once, argumentó que la marca de su representada con o sin aditamentos a su parte nuclear o principal, están siendo reproducidas por parte de Laboratorio Franco Colombiano de Costa Rica S.A, por cuanto si se contraponen las marcas FLEXIVE y FLEXAR LAFRANCOL existe un grado de similitud en el cual el consumidor será quien se vea perjudicado, ya que son marcas que fonéticamente suenan casi idéntico.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de nulidad del registro de la Marca **FLEXAR LAFRANCOL** inscrita bajo el Registro # 204313, la cual protege en clase 05: "Productos farmacéuticos, especialmente anti-inflamatorio que mejora los mecanismos articulares con composición glucosamina clorhidrato + condroitina sulfato", al considerar que desde el punto de vista gráfico, la marca de la solicitante **FLEXIVE (DISEÑO)** Registro número 191916, además de ser una marca mixta es diferente de la marca que se pretende anular que es denominativa, en ese sentido las mismas tienen identidad únicamente en la partícula FLEX, siendo que el registro 191916 va seguido de la partícula IVE y el registro 204313 tiene la partícula AR seguido de LAFRANCOL que le otorga la distintividad requerida, por lo que se evidencian claras diferencias entre una y otra.

En el presente asunto, es necesario indicar que el conflicto se da entre una marca mixta **FLEXIVE (DISEÑO)**, que protege en clase 5 internacional "*Preparaciones farmacéuticas; preparaciones alimenticias dietéticas basadas en vitaminas, minerales, oligoelementos; preparaciones prebióticas; aceites y grasas, todas ellas para uso médico, ya sea en forma separada o en combinaciones con las mismas*" y una marca denominativa inscrita posteriormente **FLEXAR LAFRANCOL** que protege Productos farmacéuticos, especialmente



anti-inflamatorio que mejora los mecanismos articulares con composición glucosamina clorhidrato + condroitina sulfato”.

Dicho lo anterior el cotejo debe realizarse comparando aquellos elementos que otorgan diferencia entre los signos

FLEXIVE (DISEÑO)
REGISTRO # 191916
INSCRITA
DESDE EL 26/06/2009
TITULAR MERCK KGaA

CLASE 5

Preparaciones farmacéuticas; preparaciones alimenticias dietéticas basadas en vitaminas, minerales, oligoelementos; preparaciones prebióticas; aceites y grasas, todas ellas para uso médico, ya sea en forma separada o en combinaciones con las mismas”

SOLICITUD DE NULIDAD

FLEXAR LAFRANCOL
REGISTRO # 204313
INSCRITA DESDE EL 08/10/ 2010

TITULAR LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO DE COSTA RICA

CLASE 5

Productos farmacéuticos, especialmente anti-inflamatorio que mejora los mecanismos articulares con composición glucosamina clorhidrato + condroitina sulfato”.

En este caso el representante de la empresa **MERCK KGaA** inscribió en el Registro de la Propiedad Industrial con anterioridad su marca, sin embargo con el cotejo se ha demostrado que el signo **FLEXIVE (DISEÑO)** no es susceptible de confundirse ya que no es idéntico o al



menos similar con el signo **FLEXAR LAFRANCOL**, permitiendo así la coexistencia registral. Nótese que desde el punto de vista gráfico, la marca de la solicitante además de ser mixta, es diferente de la marca que se pretende anular que es denominativa, en ese sentido las mismas tienen identidad únicamente en la partícula **FLEX**, siendo que el signo **FLEXIVE (DISEÑO)**, va seguido de la partícula **IVE** y la marca **FLEXAR LAFRANCOL** tiene la partícula **AR** seguido de **LAFRANCOL** que le otorga la distintividad requerida, por lo que se evidencian claras diferencias entre una y otra, así dadas las diferencias desde el punto de vista gráfico, a la hora de pronunciarse y realizar el cotejo fonético no se evidencia que se induzca a error, y desde el punto de vista ideológico las marcas por sí mismas no denotan un concepto por lo que se elimina el riesgo de confusión entre las mismas. En el presente asunto considera este Tribunal que aunque las marcas se encuentren protegidas en clase 05 de la nomenclatura internacional, el registro 191916 abarca además de productos farmacéuticos, preparaciones alimenticias, preparaciones prebióticas, aceites y grasas de uso médico, mientras que el registro 204313 protege un producto farmacéutico especialmente anti inflamatorio con una composición específica (glucosamina clorhidrato + condritina sulfato) por lo que no existe identidad de productos entre las marcas en conflicto.

Considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que al hacer el estudio respectivo entre la marca **FLEXIVE (DISEÑO)**, propiedad de la empresa **MERCK KGAA** y el signo **FLEXAR LAFRANCOL**

Así las cosas, al no existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de nulidad contra el signo inscrito bajo el registro # 204313 presentada por la empresa **MERCK KGAA**.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuya nulidad se solicita, lo procedente conforme a derecho es declarar sin 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



cuarenta y dos minutos diez segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la cual en este acto debe confirmarse.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas normativas y doctrina se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 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 cuarenta y dos minutos diez segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la cual en este acto debe confirmarse. declarando sin lugar la solicitud de nulidad del signo **FLEXAR LAFRANCOL Registro N° 204313**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

