



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0068-TRA-PI-0096-13

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DIAMIN”

MERCK KGaA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 5795-09)

Marcas y otros Signos Distintivos.

## VOTO N° 877-2013

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas con diez minutos del seis de agosto de dos mil trece.*

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, mayor, casado, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGaA**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Str 250, D-64293 Darmstadt en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos veintinueve segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2009, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**DIAMIN**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Producto farmacéutico para la terapia de adición en la enfermedad de Párkinson y para la inhibición de la lactancia hiperprolactinemia con amenorrea y galactorrea*”.



**SEGUNDO.** Publicado el edicto de ley se opuso el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGaA**. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veintidós minutos veintinueve segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por MANUEL E. PERALTA VOLIO, apoderado de MERCK KGaA, contra la solicitud de inscripción de la marca “DIAMIN”; en clase 05 internacional; presentada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, como apoderado especial de la empresa LABORATORIOS GOSSMAN la cual se acoge...”***

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGaA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de noviembre de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 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 de julio del 2011.

***Redacta la Jueza Mora Cordero, 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:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **MERCK KGaA** la marca **“DIABION”**, bajo el número de registro 217525, desde el 21 de setiembre de 2011 y hasta el 13 de abril de 2022, para proteger y distinguir, en clase 3



internacional “*Cremas, ungüentos, lociones, aceites para el cuerpo, todo lo anteriormente mencionado para uso cosmético*”. (Ver folios 123 a 124).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición planteada por el apoderado de la compañía **MERCK KGaA**, y acoger la solicitud de inscripción del signo solicitado.

Al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que no existe similitud entre la marca de fábrica “**DIAMIN**” y la inscrita “**DIABION**”; ya que, al realizar el cotejo respectivo se determina que al estar compuestas las marcas en conflicto por denominaciones diferentes éstas al ser pronunciadas producirán un sonido diferente, concluyendo que ambos signos tanto gráfica como fonéticamente contienen las diferencias suficientes para no causar confusión al consumidor promedio.

Este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, considerando que no podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que no solo los signos cotejados son diferentes, si no que también los productos



son disimiles. Obsérvese que la solicitada es para proteger productos de la clase 5, internacional a saber: *“Producto farmacéutico para la terapia de adición en la enfermedad de Párkinson y para la inhibición de la lactancia hiperprolactinemia con amenorrea y galactorrea”* y la inscrita **“DIABION”**, protege y distingue, en clase 3 internacional *“Cremas, ungüentos, lociones, aceites para el cuerpo, todo lo anteriormente mencionado para uso cosmético.”* Ambos signos protegen productos en diferentes clases internacionales, que no tiene relación alguna con los de la marca inscrita, evitándose de esta manera el riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte del consumidor.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **MERCK KGaA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos veintinueve segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGaA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos veintinueve segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo **“DIAMIN”**. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**