



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0120-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de “ARTRIBION”

MERCK KGAA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 10822-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 929-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes 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, seis minutos, del veintidós de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 22 de noviembre de 2006, el Licenciado Renato Viquez Jiménez Villalobos, en representación de BIOKEMICAL S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ARTRIBION**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro



de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas y seis minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada por la opositora mediante escrito presentado en fecha 17 de noviembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de **MERCK KGAA** se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1.- BENFOBION, bajo el acta de registro número 151138, desde el 27 de enero de 2005 y hasta el 27 de enero de 2015, para proteger preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 94).



2.- KIDABION, bajo el acta de registro número 166270, desde el 16 de febrero de 2007 y hasta el 16 de febrero de 2017, para proteger preparaciones farmacéuticas, preparaciones dietéticas a base de vitaminas, minerales, elementos de rastreo, aceites y grasas, ya sea en forma aparte o en combinación con las mismas, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 96).

3.- CEBION (DISEÑO), bajo el acta de registro número 133693, desde el 17 de junio de 2002 y hasta el 17 de junio de 2012, para proteger preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 98).

4.- DIABION, bajo el acta de registro número 133238, desde el 7 de mayo de 2002 y hasta el 7 de mayo de 2012, para proteger productos farmacéuticos, especialmente multivitamínicos para pacientes diabéticos, en Clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 100).

5.- CEBION, bajo el acta de registro número 13374, desde el 28 de julio de 1951 y hasta el 28 de julio de 2011, para proteger un producto vitamínico para la deficiencia del complejo C, en clase 5 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 102).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de MERCK KGAA, y acogió la solicitud de inscripción solicitada, por cuanto consideró que analizadas las marcas inscritas por la empresa oponente frente al signo solicitado “ARTRIBION”, el inicio “ARTRI” le otorga suficiente elementos gráficos y fonéticos que garantizan el carácter distintivo, no existiendo riesgo de



confusión para el consumidor medio al momento de elegir los productos, determinando la coexistencia registral de los signos marcarios.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios la empresa apelante argumentó que la marca “ARTRIBION” no posee suficientes elementos que provoquen en el consumidor una idea distinta a las marcas inscritas, ya que todas coinciden en sus desinencias, lo cual creará en el público una misma idea respecto al titular de la marca, en vista de la similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca solicitada y las inscritas. Además, sostiene que al hacer el análisis comparativo con la marca “CEBION”, que se comercializa en nuestro país desde 1951, ambas marcas comparten la partícula “BION” que es la que en definitiva puede provocar en el consumidor la idea de que se trata de otras de las marcas de Merck KGAA. Señala, que puede aplicarse el Voto N° 481-2008 de las 12:00 horas del 9 de setiembre del 2008, oposición de ZERIT contra CERET, en vista de las similitudes entre los presupuestos de hecho. Considera, que el examen de novedad en productos de clase 5 debe realizarse con rigurosidad, pues hay muchos factores de riesgo en caso de que un consumidor vaya a tener la posibilidad de confundir dos medicamentos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con la característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..

Con respecto al caso que se analiza, realizado el cotejo marcario, sobre el que se ha dicho que *“Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividir las, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando*



sus partes finales son similares” (OMPI. **Introducción al Derecho y a la práctica en materia de marcas. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6 Derechos Dimanantes del Registro de la Marca, 2 de julio de 2004, p. 58.**), considera este Tribunal que lleva razón el Registro al declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa Merck KGAA y acoger la inscripción de la marca “ARTRIBION” presentada por Biokemical S.A. de C.V.

Si bien es cierto, que la marca solicitada y las inscritas de la oponente tienen una misma desinencia, terminan en “BION”, la solicitada tiene una raíz distinta “ARTRI” que visualmente hace gran diferencia entre los signos enfrentados, a pesar del elemento común “BION” que comparten en sus partes finales, fonéticamente, la diferencia en las partículas iniciales o prefijos de los signos determinan que en su conjunto sean distintos en la pronunciación, otorgándoles individualidad. En el marco del cotejo ideológico, los signos, tampoco presentan similitud ya que no comportan una acepción en español.

Es común en productos químicos o medicinales, tal como lo señala el a quo, el uso de prefijos o sufijos descriptivos o evocativos de la naturaleza del producto, pero su uso combinado con otros elementos denominativos, puede válidamente usarse como marcas con atributo de distintividad. La marca “ARTRIBION” es de fantasía y se distingue de las inscritas gráfica y fonéticamente. Tampoco existe ninguna suerte de similitud ideológica.

QUINTO. Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que entre la marca que se pretende inscribir y las que se encuentran inscritas no existe similitud que provoque riesgo de confusión.

En cuanto a la cita de jurisprudencia que señala el recurrente, Voto N° 481-2008 de las 12:00 horas del 9 de setiembre del 2008, oposición de ZERIT contra CERET, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal



argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **MERCK KGGAA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **MERCK KGGAA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, seis minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08