



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0108-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “EMECLAD TUTEUR”

MERCK KGaA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-2299

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0066-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERCK KGaA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:40:22 horas del 21 de diciembre de 2023.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado



ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 13 de marzo de 2023, la abogada Paola Castro Montealegre, cédula de identidad 1-1143-0953, vecina de San José, Montes de Oca, San Pedro, en su condición de apoderada especial de la empresa **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, con domicilio en Encarnación Szcurra 365, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107CLA), Argentina, presentó solicitud de inscripción del signo **EMECLAD TUTEUR**, como marca de fábrica y comercio, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, productos farmacéuticos para uso humano.

Publicado los edictos de ley que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, dentro del plazo conferido, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGaA**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca pedida, indicando que su poderdante es propietaria de las marcas, **MAVENCLAD**, registro 262747, en clase 5 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios dietéticos, preparaciones y artículos para la higiene, preparaciones y artículos medicinales y veterinarios, productos farmacéuticos, **MAVENCLAD (diseño)**, registro 266549, en clase 5 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, productos farmacéuticos, preparaciones y artículos para uso médico y veterinario, preparaciones y artículos de higiene, preparaciones dietéticas y complementos alimenticios.

Asevera, que analizando la marca **EMECLAD TUTEUR**, con las marcas inscritas **MAVENCLAD** y **MAVENCLAD (diseño)**, existe similitud de grado tal, que impide su coexistencia registral y pone en



peligro de confusión al consumidor, por su parecido gráfico y fonético, además la coincidencia en cuanto a los productos que protegen asumirá que se trata de otras de las marcas que protege su representada.

Una vez notificado el traslado de la oposición a la solicitante, contesta, argumentando que modifica la lista de productos para que se lea de la siguiente manera: productos medicinales para el sistema cardiovascular y antihipertensivos y que no hay similitud porque la sílaba que comparten en su composición no es suficiente para denegar el registro del signo que se pretende.

Refiere a las marcas evocativas, si se califica las marcas en contraposición con los productos que protegen, tienen carácter evocativo en la sílaba CLAD que hace referencia al principio activo CLADRIBIN.

La marca EMECLAD TUTEUR está inscrita en República Dominicana, Perú y Argentina, donde la marca ha sido capaz de ser inscrita sin mayores dificultades al hacer un análisis global es distintiva.

Con relación a la modificación de la lista de productos, la abogada Paola Castro Montealegre, en representación de la empresa TUTEUR S.A.C.I.F.I.A., mediante adicional 2023-014249, de 27 de octubre de 2023, presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, manifiesta que no se tome nota del punto segundo del escrito de contestación a la oposición planteada, en el presente caso, sería lo correspondiente a la modificación de la lista de productos (folio 63 del expediente principal).



El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 10:40:22 horas del 21 de diciembre de 2023, resolvió:

[...] 1. No se toma nota de la limitación solicitada de conformidad con adicional 2023-014249 presentado posteriormente que la deja sin efecto. 2. Se declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta por el señor VICTOR VARGAS VALENZUELA, Apoderado Especial de **MERCK KGaA**, entidad organizada bajo las leyes de Alemania, quien presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio EMECLAD TUTEUR, en clase 5, presentada por la señora PAOLA CASTRO MONTEALEGRE, Apoderada Especial de TUTEUR S.A.C.F.I.A [...] LA CUAL **SE ACOGE**. [...]

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada María Vargas Uribe, en representación de la empresa MERCK KGaA, apeló la resolución y mediante escrito presentado ante este Tribunal, el 25 de abril de 2024, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa referida, expuso como agravios los siguientes:

1. La marca solicitada se compone de los términos “EMECLAD” toda vez que TUTEUR es el nombre de la empresa solicitante, sin embargo, lo utilizan como elemento adicional para tratar de desviar la atención de los examinadores a la hora de realizar el examen de distintividad.

La marca que pretende registrar la empresa TUTEUR S.A.C.F.I.A., en realidad se denomina EMECLAD, y si se compara con las marcas inscritas MAVENCLAD, es evidente que existe riesgo de confusión, debido que al realizar el examen comparativo dan la impresión, que



se trata de la misma marca o marcas que pertenecen a un mismo grupo empresarial.

2. El razonamiento de la Oficina de Marcas, en cuanto que la marca de su representada es un signo débil porque en su denominación contiene alguno de los elementos activos que compone el medicamento y deberán soportar otros semejantes, no existe razón legal para categorizar la marca MAVENCLAD, como marca débil, ya que no contiene en su estructura gramatical el elemento activo.

Al efecto, aporta artículos periodísticos de La República y El Mundo, donde se indica que “Pacientes con esclerosis múltiple en Costa Rica cuentan con novedoso tratamiento”, donde destacan la importancia del medicamento MAVENCLAD, en Costa Rica, y aceptar una marca como EMECLAD TUTEUR, puede provocar peligro de confusión en el consumidor porque al observar a MAVENCLAD como EMECLAD, que tienen la misma terminación, imaginarán que se trata del mismo medicamento.

3. El Registro indica “A pesar de tratarse de productos de la misma naturaleza”, reconoce la semejanza entre la lista de productos de las marcas en conflicto, queda claro que sí existe peligro de confusión entre la marca “EMECLAD TUTEUR” y las marcas inscritas “MAVENCLAD”, porque puede causar confusión entre el público consumidor. El artículo 8 incisos a), b) y c) no fueron tomados en cuenta.

Solicita se revoque la resolución apelada y se deniegue la inscripción de la marca “EMECLAD TUTEUR”.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos a nombre de la empresa oponente **MERCK KGaA**:

i. Marca de fábrica y comercio **MAVENCLAD**, registro 262747, Inscrita el 12 de junio de 2017, vigente hasta el 12 de junio de 2027, en clase 5 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios dietéticos, preparaciones y artículos para la higiene, preparaciones y artículos medicinales y veterinarios, productos farmacéuticos. (folios 29 a 30 del expediente principal).



II. Marca de fábrica y comercio , registro 266549, inscrita el 27 de octubre de 2017, vigente hasta el 27 de octubre de 2027, en clase 5 de la nomenclatura internacional, protege y distingue, productos farmacéuticos, preparaciones y artículos para uso médico y veterinario, preparaciones y artículos de higiene, preparaciones dietéticas y complementos alimenticios. (folios 31 a 32 del expediente principal).

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto



administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b) que establecen:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos, a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que



conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Partiendo de lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y si bien es cierto la solicitante, ahora apelante, sostiene que los signos son semejantes, se procede a realizar el análisis completo.

Las marcas por cotejar son:

SIGNO SOLICITADO
EMECLAD TUTEUR

SOLICITANTE: TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.

En **clase 5**, distingue: productos farmacéuticos para uso humano.

MARCAS REGISTRADAS
MAVENCLAD
registro 262747

TITULAR: MERCK KGaA.



En **clase 5**, distingue: preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios dietéticos, preparaciones y artículos para la higiene, preparaciones y artículos medicinales y veterinarios, productos farmacéuticos.



registro 266549

TITULAR: MERCK KGaA.

En **clase 5**, distingue: productos farmacéuticos, preparaciones y artículos para uso médico y veterinario, preparaciones y artículos de higiene, preparaciones dietéticas y complementos alimenticios.

Los signos confrontados son marcas de tipo denominativo y mixto. Los conjuntos marcarios mixtos en su construcción poseen elementos literales o denominativos, sea, palabras como elementos figurativos o dibujos y colores. De la visión de conjunto y desde el punto de vista gráfico o visual, la marca propuesta **EMECLAD TUTEUR**, es denominativa, se conforma de dos palabras, escritas en mayúscula, en una tipografía sencilla, de color negro. Las marcas inscritas, **MAVENCLAD**, registro **262747**, es denominativa, formada por una sola palabra, escrita en mayúscula, en una tipografía sencilla, en color



negro, y , registro, **266549**, es mixto, formado por un diseño que asemeja a una espiral, de color negro, ubicado al lado izquierdo de la palabra **MAVENCLAD**, escrita en mayúscula, en una tipografía sencilla, de color negro.



De la descripción anterior, puede observarse que el signo solicitado incluye en su conjunto marcario la terminación CLAD, de las marcas registradas, MAVENCLAD, no obstante, a pesar de esa similitud, los prefijos con que inician las denominaciones de los signos **EMECLAD TUTEUR** y **MAVENCLAD**, a saber, EME y MAVEN, son completamente diferentes, y en materia marcaria las palabras iniciales son las que tienen mayor fuerza de penetración en la mente del consumidor y le imprimen un carácter distintivo al signo, además, el propuesto se acompaña del término **TUTEUR**, lo que hace posible que estos se diferencien aún más, aunado a que el registro **266549**, aparte de su elemento denominativo cuenta con el diseño de espiral, lo que aumenta la distinción entre los signos cotejados.

En consecuencia, considera este Tribunal que la opositora y ahora apelante, no lleva razón, cuando en sus agravios manifiesta que la palabra **TUTEUR**, es el nombre de la empresa solicitante y lo utiliza para desviar la atención de los examinadores a la hora de realizar el examen de distintividad, ello, porque el registrador encargado de estudiar la solicitud presentada no se avoca a estudiar el nombre de la sociedad solicitante sino la marca presentada para registro, que en este caso, es **EMECLAD TUTEUR**, y por otra parte, es importante mencionar, que nada impide que el nombre **TUTEUR**, pueda ser utilizado en una propuesta marcaria. Además, el componente **TUTEUR** dentro del signo **EMECLAD TUTEUR**, permite al consumidor sin confusión alguna distinguir el origen del producto que protege dicho signo del origen empresarial de los productos que distinguen las marcas registradas,

A la luz de lo anterior, lo que es evidente es que salta a la vista, la diferenciación entre las marcas registradas y la solicitada, y el hecho



que la terminación CLAD, de las marcas registradas esté contenida en la marca solicitada no constituye un impedimento para que esta pueda ser objeto de registro, debido a que la distintividad de la marca la constituye el conjunto EMECLAD TUTEUR, y no la terminación CLAD. Por lo que considera esta instancia que la marca propuesta goza de calidad distintiva extrínseca.

Así, las cosas, los signos en conflicto bajo un análisis integral y de conjunto, gramaticalmente, no presentan una confusión visual para los consumidores, debido a que estos son suficientemente diferenciables para el consumidor.

Desde el punto fonético o auditivo, el signo solicitado frente a los signos inscritos, no presentan semejanzas auditivas, dado que al pronunciarlas en su conjunto EMECLAD TUTEUR y MAVENCLAD, provoca al oído del consumidor una sonoridad diferente.

Al no existir similitud de carácter fonético, el consumidor al momento de solicitar los productos a un dependiente no entraría en confusión o bien no asocia el origen empresarial de los productos de uno y otro signo.

En el contexto ideológico o conceptual, la marca solicitada se compone de la frase EMECLAD TUTEUR, el primer vocablo no tiene significado alguno es de fantasía y TUTEUR, según el traductor de Google significa “Tutor”, y MAVENCLAD, no cuenta con significado, es una palabra de fantasía, por lo que no es necesario realizar el cotejo entre los signos en conflicto.

De lo indicado, se determina que de la confrontación del signo solicitado y los signos registrados los rasgos diferenciadores entre



estos son mayores que las semejanzas, por lo que se concluye que desde el punto de vista visual y auditivo, el signo objeto de registro se distingue de los signos inscritos, lo que no causa riesgo de confusión ni riesgo de asociación para el consumidor final; por lo que no transgrede los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; y si los signos se diferencian, no se incluyen dentro del cotejo marcario los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Así que, a criterio de este Tribunal, la solicitante y apelante no lleva razón, en indicar en sus agravios que la marca que pretende registrar la empresa TUTEUR S.A.C.F.I.A., en realidad se denomina EMECLAD, y si se compara con las marcas inscritas “MAVENCLAD” es evidente que existe riesgo de confusión, ello, debido a que los signos **EMECLAD TUTEUR** y **MAVENCLAD**, vistos en su conjunto son disímiles, por lo que el consumidor al momento de adquirir los productos de uno y otro signo no cae en riesgo de confusión ni en riesgo de asociación empresarial.

Bajo ese razonamiento, resulta evidente que la marca solicitada tiene elementos que la particularizan, diferencian y la vuelven inconfundible en el mercado, siendo que el público consumidor puede sensatamente identificarla e individualizarlas respecto a las marcas inscritas.

Acerca del agravio que expone la representación de la empresa apelante y solicitante, en cuanto a que la Oficina de Marcas establece que el signo de su representada es débil porque en su denominación contiene alguno de los elementos activos que compone el



medicamento y deberán soportar otros semejantes, no existe razón legal para categorizar la marca MAVENCLAD, como marca débil. Lleva razón la apelante en su agravio, por cuanto no es dable por parte de la autoridad registral, deducir que la marca de la empresa oponente es débil porque incluye el principio activo “cladribina”, ello, porque las solicitudes de las marcas registradas fueron en un momento determinado examinadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, a quienes les confirió la distintividad necesaria que debe tener un signo para acceder a la publicidad registral.

No obstante, es importante resaltar que el hecho que la terminación CLAD, de los registros **262747** y **266549**, estén incluidas en el signo solicitado, no constituye un impedimento para inscribir el signo propuesto, dado que del examen comparativo de los conjuntos marcarios **EMECLAD TUTEUR** y **MAVENCLAD** y **MAVENCLAD (DISEÑO)**, estos son diferentes. Por lo que considera este Tribunal que no lleva razón la representación de la empresa apelante cuando en sus agravios afirma que el consumidor al observar a MAVENCLAD como EMECLAD, que tienen la misma terminación, imaginarán que se trata del mismo medicamento, debido a que como se indicó los signos son desde el punto de vista visual y auditivo distintos.

En cuanto al agravio que expone la recurrente, que el Registro indica “A pesar de tratarse de productos de la misma naturaleza”, queda claro que sí existe peligro de confusión entre la marca “EMECLAD TUTEUR” y las marcas inscritas “MAVENGLAD”, lo que puede causar confusión entre el público consumidor, no lleva razón la apelante en su alegato, pues tal y como quedó establecido líneas arriba, los signos confrontados son diferentes y, por consiguiente, no existe la posibilidad que el consumidor confunda el origen empresarial de los



productos que distingue la marca solicitada respecto al origen empresarial de los productos que protegen las marcas registradas. Además, ha quedado evidenciado que a pesar de que existen algunas letras en común estas no son suficientes para concluir que existe confusión entre los signos cotejados.

De lo anterior, se tiene que las marcas confrontadas no resultan confundibles, considerando posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir al consumidor a confusión respecto de los productos y de su origen empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa MERCK KGaA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:40:22 horas del 21 de diciembre de 2023, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa MERCK KGaA, en contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **EMECLAD TUTEUR**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la abogada Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de la empresa **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, la cual se acoge.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERCK**.



KGaA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:40:22 horas del 21 de diciembre de 2023, la que en este acto **se confirma**, denegándose la oposición planteada por el abogado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGaA**, en contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **EMECLAD TUTEUR**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la abogada Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de la empresa **TUTEUR S.A.C.I.F.I.A.**, la cual **se acoge**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Celso Damián Fonseca Mac Sam

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55