



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0307-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “CALIBRAL”

MERCK KGAA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 12421-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 607-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Victor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderad de la empresa **MERCK KGAA**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Alemania y con domicilio en Frankfurter Strabe 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre de 2007, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, como apoderado de la empresa **MERCK KGAA**, formuló la solicitud de la inscripción del signo “**CALIBRAL**”, como marca de fábrica en **Clase 5** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para usos médicos, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apóositos y desinfectantes medicinales.



II.- Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)***”.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2008, el Licenciada Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MERCK KGAA**, , apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 25 de setiembre de 2008, expresó agravios.

IV.- 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal agrega que el fundamento documental del único Hecho Probado tenido por el Registro, se encuentra visible a folios 39 y 40.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. El representante de la empresa ya indicada, solicitó la inscripción del signo “**CALIBRAL**”, como



marca de fábrica en **Clase 5** de la clasificación internacional, objetando el Registro tal solicitud por encontrarse ya inscrita a nombre de DYAX-GENZYME LLC la marca de fábrica “**KALIBRATE**”, bajo el registro número 160245, también en **Clase 5** del nomenclátor, razón por la cual estimó que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros productos amparados por los citados signos. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se rechazó la solicitud, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral, sea gráfico, fonético e ideológico de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competitora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se



justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son, “**CALIBRAL**” y “**KALIBRATE**”,

se infiere que se tratan de marcas **denominativas**, por eso, ateniéndose únicamente a este elemento, desde un punto de vista **fonético**, los signos contrapuestos son similares, ya que el sonido inicial de “CA” y de “KA” llevan la misma pronunciación y ni que decir de “LIBRA” que está presente en ambas denominaciones, siendo así que el sonido diferente de la “L” y de la “TE”, no es lo suficiente distintivo para darle a la pronunciación de ambos términos una sonoridad diferente, de ahí que existe una gran similitud a la hora de pronunciar ambas palabras.

Lo mismo ocurre desde el punto de vista **gráfico**, dado que en el plano visual, esto es, a golpe de vista, los signos resultan ser semejantes.

Lo **ideológico** no es aplicable, al tratarse de denominaciones que no tienen un significado en el idioma español.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos de la misma clase del nomenclátor y similares a los que estarían siendo identificados con la marca inscrita, porque en ambos supuestos se trata de productos farmacéuticos.

Por consiguiente, se daría una fuerte probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e. inciso e. de la Ley de Marcas y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, por cuanto, por ser “**productos farmacéuticos**”, se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas,



y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra adicionalmente, en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “*(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma, dada la similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado “**CALIBRAL**” y la marca ya inscrita “**KALIBRATE**”, ambas en clase 5 para proteger productos farmacéuticos.

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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, la cual en este acto 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. Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M. Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.