



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0397-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SINOMARIN
MERCK KgaA, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6758-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 829-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado una vez, 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**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos, treinta y siete segundos del dos de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de setiembre de dos mil cuatro, el Licenciado **Federico Ureña Ferrero**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos uno-cuatrocientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **P.N.GEROLYMATOS AEBE**, corporación organizada y existente bajo las leyes de Grecia, con



domicilio en Aklipiou 13, 14568 Kryoneri, Attica, Grecia, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio “**SINOMARIN**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir una preparación médica, específicamente, una solución a base de agua de mar para el alivio de la congestión de las cavidades nasales.

SEGUNDO. Que el tres de febrero de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas al inicio y en su concepto de apoderado especial de la empresa **MERCK KgaA**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución emitida a las diez horas, veinticuatro minutos, treinta y siete segundos del dos de febrero de dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **MERCK KgaA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SINOMARIN**”, en clase 05 internacional; presentado (sic) por **P.N. GEROLYMATOS AEBE**, la cual se acoge...”.*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de febrero de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MERCK KgaA**, apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que bajo el acta No. 48179, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SINTAVERIN**” a nombre de la empresa **MERCK KGaA**, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger productos farmacéuticos, químicos-medicinales y medicinales de uso humano y veterinario (ver folios 118 y 119).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. DE LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR LA EMPRESA APELANTE ANTE LO RESUELTO POR EL REGISTRO. El representante de la empresa **MERCK KGaA**, en los agravios esgrimidos ante este Tribunal, alega que entre la marca inscrita desde el año 1974 por su representada “**SINTAVERIN**” y la solicitada “**SINOMARIN**”, existe una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica, que puede confundir al consumidor, al no contener el signo solicitado elementos que la califiquen como novedosa u original, por lo que su registro debe quedar vedado, toda vez que existe una reproducción de la marca solicitada en la inscrita, tratando de confundirse con la construcción gramatical casi idéntica por parte de la marca **SINOMARIN**, lo cual pondría en peligro a los consumidores pensando que están adquiriendo un determinado medicamento y en realidad, están comprando otro distinto que puede perjudicarles en la salud, toda vez que tanto los radicales como los productos que ambas marcas protegen, tienen coincidencias que pondrán en evidente confusión al público consumidor, citando al respecto, el voto emitido por este Tribunal, número 275-20007 y el número 330-2000 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo.



CUARTO. COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN PUGNA. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
SINTAVERIN	SINOMARIN
Productos	Productos
Clase 05: productos farmacéuticos, químicos-medicinales y medicinales de uso humano y veterinario.	Clase 05: una preparación médica, específicamente, una solución a base de agua de mar para el alivio de la congestión de las cavidades nasales.

Siguiendo los lineamientos dados por el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica: “*Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos...*”, este Tribunal considera que no existe similitud gráfica y fonética relevante que impida la inscripción de la marca solicitada frente a la oponente, toda vez que, si bien ambas tienen el radical y la desinencia en común, presentan suficientes diferencias entre ellas, poseen otras sílabas diferentes, que permite que se acentúe la diferencia gráfica entre ambas, ya que las letras “**OMA**” y “**TAVE**” son lo suficientemente distintivas como para crear una carga diferencial a nivel visual. Así se desecha la similitud gráfica entre ambas palabras, alegada por la recurrente, ya que se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita.



Igualmente, a nivel fonético, ambas palabras en su conjunto logran que se diferencien claramente, por lo que del estudio comparado entre el signo inscrito y el solicitado, se determina con respecto al carácter fonético, que la pronunciación en conjunto de los signos son totalmente diferentes, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia; de ahí, que no lleva razón el apelante cuando manifiesta en su escrito de agravios que existe una evidente similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Con relación al nivel ideológico, no es de relevancia, ya que el signo solicitado es una palabra que no tiene ningún significado concreto, ya que se trata de una marca inventada y por ende, es una expresión de fantasía, por lo que no procede alegar la existencia de semejanza ideológica en el caso que nos ocupa.

En relación a los productos, este Tribunal es del criterio que si bien es cierto los productos pertenecen a la misma clase, tal y como lo señala la parte recurrente, y que se venderían en los mismos almacenes o establecimientos comerciales, debe indicarse, que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, bajo el principio de que deben ser distinguibles, lo cual como se señaló en el caso bajo estudio, no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión.

Con relación a la notoriedad alegada por la empresa solicitante del signo “**SINOMARIN**”, aunque ésta no se probó, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales procede la registración del signo solicitado, por ser distintiva y no conculcar derechos de terceros, al resultar que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico o fonético, y por consiguiente, los agravios del apelante, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas,



la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause perjuicio a los derechos de terceros.

Igualmente, estima este Tribunal que el representante de la empresa **MERCK KgaA**, no lleva razón al alegar que este Tribunal Registral Administrativo, mediante el voto número 275-2007, de las 12:00 horas del 16 de agosto de 2007 y el de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto número 330-2000, establecieron que debe dársele protección a la marca inscrita, sobre aquella que está tratando de inscribirse, a partir de la formación de elementos coincidentes que pueden llegar a crear una confusión entre el público consumidor, ya que tal argumentación no puede ser acogida, por cuanto como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca no puede ser un elemento que motive automáticamente la inscripción de otra, 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. Para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **MERCK KgaA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos, treinta y siete segundos del dos de febrero de dos mil nueve, la que se confirma en este acto.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **MERCK KgaA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veinticuatro minutos, treinta y siete segundos del dos de febrero de dos mil nueve, 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55