

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0506-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1630)

Marcas y otros signos

VOTO 0034-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la compañía Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en San Martín de Porres 107, Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto, Querétaro, Querétaro, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:37 horas del 11 de agosto de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2017 el licenciado Tristán Trelles, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase **5** para distinguir productos farmacéuticos para animales, preparaciones para uso veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, complementos alimenticios para animales, emplastos, material para apósticos, ambos para animales, material para empastes e improntas dentales para animales, desinfectantes para animales.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:37 horas del 11 de agosto de 2017 se rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de agosto de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 15:26:17 horas, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 15:29:27 horas, ambas del 29 de agosto de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro de las marcas:

- 1- De comercio **FANAVET** a nombre de Fanavet S.A., inscripción 242286, vigente hasta el 20 de marzo de 2025, para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, y bebidas para uso médico, alimentoso y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos alimenticios para personas o animales, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas (folio 16 legajo de apelación).

- 2- De fábrica y comercio **PARAVET** a nombre de Laboratorios Chalver de Colombia S.A., inscripción 207385, vigente hasta el 21 de febrero de 2021, para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folio 17 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las marcas inscritas son altamente similares a la solicitada, y que los productos propuestos están contenidos en los listados de las marcas registradas, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte el apelante indica que por el diseño del signo solicitado, y la diferencia en las dos primeras sílabas de las palabras cotejadas se crea diferencia suficiente, que la presentación comercial de las marcas son muy diferentes, y que votos de este Tribunal sobre casos similares se han decantado por la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de inscripción contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan al registro tengan aptitud distintiva suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (intrínseca), como frente a otros signos (extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de dicha ley.

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral marcas inscritas similares y que distinguen productos iguales al del listado propuesto en la solicitud.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial es conforme al marco jurídico que regula el acto de inscripción marcaria en Costa Rica. Tal y como correctamente lo conceptúa el apelante, la raíz VET, que al confrontarse con los productos de los listados tanto inscritos como solicitado evidentemente despierta en el consumidor la idea de que los productos se encuentran relacionados con el ámbito de lo veterinario, deviene en un radical genérico para dicho sector y por ende es de uso común en él, por lo que de acuerdo al inciso b) del artículo 24 del Reglamento el énfasis del cotejo debe estar en las dos primeras sílabas de las palabras que componen a los signos, sea PANA, FANA y PARA.

Así, vemos como la porción distintiva del signo pedido coincide en tres letras con las de las marcas inscritas, estando además dichas letras acomodadas en idéntica posición, por lo tanto podemos concluir que en cuanto a lo gráfico existen más semejanzas que diferencias; además, considera este Tribunal que el diseño del signo solicitado no es suficiente para crear una

diferenciación sustancial, ya que al tratarse del mismo tipo de productos el consumidor podrá válidamente considerar que se encuentra ante una variación de las marcas ya inscritas, siendo que éstas últimas prevalece por sobre la meramente solicitada.

La repetición de letras en cuanto a su posición hace que las palabras, al ser pronunciadas suenen de forma muy similar, por lo que también hay una gran similitud en el campo de lo fonético.

En cuanto a lo ideológico, si bien se indicó que la raíz VET resulta ser genérica en el caso bajo estudio, está claro que trae a la mente del consumidor la idea de “veterinario”, por lo que dicho elemento compositivo hace que los signos presenten identidad en dicho ámbito.

La presentación comercial de los signos bajo cotejo no es un elemento que pueda ser valorado en el presente asunto por la Administración Registral, ya que el proceso de calificación se ve constreñido por el marco que implica la propia solicitud (principio de rogación registral), la normativa que le resulte aplicable, y los derechos previos de tercero que pudiesen serle oponibles; siendo que no tiene cabida el análisis propuesto puesto que las marcas se encuentran inscritas de forma diferente y así es como deben ser cotejadas.

Y sobre las resoluciones de este Tribunal traídas a colación por el apelante en apoyo a su tesis, se le indica que cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y que los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este Órgano Colegiado a tomar decisiones en uno u otro sentido; amén de que en las resoluciones indicadas, en una los listados eran muy diferentes, y en la otra los signos no se parecían, y ninguna de esas situaciones tienen parangón en el caso bajo estudio.

Así, se presume la posibilidad de que el consumidor se vea confundido a la hora de ejercer su acto de consumo, e impide que pueda acordarse el registro solicitado.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:37 horas del 11 de agosto de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28