

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0438-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “MASTIZEN”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-3449)

VIRBAC, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0037-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIRBAC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D 06516 carros, France, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:56:18 horas del 12 de julio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de abril del 2016, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “MASTIZEN”, para proteger y distinguir: *“productos veterinarios; preparaciones veterinarias; productos sanitarios para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, suplementos alimenticios para animales; desinfectantes para uso veterinario; productos para el tratamiento y la prevención de infecciones intramamarias animales; preparaciones para eliminar las malas hierbas y animales dañinos fungicidas, herbicidas”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:51:15 horas del 20 de abril de 2016, el

Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existen inscritas las marcas “MASTISEC” y “MASTI-SAFE”, bajo los registros números 136916 y 117832, propiedad de las empresas **UNIPHARM (COSTA RICA) S.A.** e **INTERVET INTERNATIONAL B.V.**, por su orden, para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados en la clase 05 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:56:18 horas del 12 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la marca solicitada para inscripción para los productos de la clase 5: Productos veterinarios; preparaciones veterinarias; productos sanitarios para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, suplementos alimenticios para animales; desinfectantes para uso veterinario; productos para el tratamiento y la prevención de infecciones intramamarias animales y fungicidas; no existiendo impedimento para la inscripción de los demás productos de la clase 5: preparaciones para eliminar las malas hierbas y animales dañinos, herbicidas; una vez quede en firme esta resolución. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2016, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **VIRBAC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**MASTISEC**”, propiedad de la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA) S.A.**, bajo el número de registro 136916, desde el 21 de enero de 2003, vigente hasta el 21 de enero de 2023, para proteger y distinguir: *“productos medicinales farmacéuticos, medicamentos veterinarios y medicamentos dentales”*, en clase 05 de la nomenclatura internacional, (ver folio 10 del legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MASTI-SAFE**”, propiedad de la empresa **INTERVET INTERNATIONAL B.V.**, bajo el número de registro 117832, desde el 13 de diciembre de 1999, vigente hasta el 13 de diciembre de 2019, para proteger y distinguir: *“productos veterinarios”*, en clase 05 de la nomenclatura internacional, (ver folio 11 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**MASTISEC**”, bajo el registro número 136916, propiedad de la empresa **UNIPHARM (COSTA RICA) S.A.**, para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados en la clase 05 de la nomenclatura internacional, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Deja de lado la objeción por la marca inscrita “**MASTI-SAFE**”, precisamente porque con los demás elementos denominativos que acompañan a la marca, es decir “**SAFE**”, los convierten en inconfundibles, lo que no sucede con el signo inscrito “**MASTISEC**”, pues las marcas se escriben de manera seguida y comparten más letras semejantes que diferentes pues entre **ZEN** y **SEC** no existe diferencia tal que permita que los signos compartan el prefijo **MASTI** y que sean inconfundibles en el mercado.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios que la marca vista como un todo en su conjunto no tiene problemas con las registradas, por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica, por ende, no lleva a error al consumidor por alguna conexión con marcas y además que, el signo propuesto individualiza el producto de ahí que no cause confusión. Agrega que los productos protegidos a pesar de encontrarse en la misma clase internacional, clase 05, son productos diferentes, para diferentes usos, siendo que la marca de su representada es una marca para productos de uso veterinario, exclusivamente, y por ende no lleva a error al consumidor, ya que quien lo requeriría serían animales y en consecuencia sería prescrito por un médico veterinario. Concluye que la marca propuesta no lleva a engaño o error al consumidor y en cuanto a la distintividad de la marca afirma que cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y sí es susceptible de inscripción registral y por estas razones no lleva razón el Registro al afirmar que la marca de su representada carece de distintividad y que lleva a error al consumidor. Finalmente menciona que los productos que protegen las marcas registradas son para mastitis lo cual difiere plenamente de los productos que la marca “**MASTIZEN**” de su representada quiere proteger y distinguir.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, son signos puramente denominativos, la propuesta “**MASTIZEN**”, y la inscrita “**MASTISEC**”. Asimismo, debe proceder este Tribunal a realizar un cotejo de los productos de cada uno de los signos enfrentados, ello en razón de que la resolución recurrida rechaza puntualmente algunos productos de la marca solicitada, anteriormente citados.

Producto de esa confrontación, observa este Tribunal que se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “**MASTISEC**”. En relación al aspecto gráfico de los signos enfrentados, nótese que tan solo difieren en dos de sus letras “**MASTIZEN**” vs “**MASTISEC**”, de ahí que, desde este punto de vista se configura una similitud visual. Aunado a esta circunstancia, la coincidencia en seis de sus letras, sumando que las letras “Z” y “S” en Costa Rica se pronuncian de igual forma, conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición para el consumidor.

De conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos inciso c) debe darse más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, máxime que además de ser para algunos productos idénticos y otros directamente relacionados en la clase 05 de la nomenclatura internacional, tales como: *“productos veterinarios; preparaciones veterinarias; productos sanitarios para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, suplementos alimenticios para animales; desinfectantes para uso veterinario; productos para el tratamiento y la prevención de infecciones intramamarias animales y fungicidas”*, que rechazó el Registro por estimar, como también lo considera este Tribunal, que se encuentran insertos dentro de los productos que protege y distingue la marca inscrita “**MASTISEC**” sean *“medicamentos veterinarios”*.

Es así, que se advierte un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, la cual se agrava por existir en algunos productos una identidad tal y como lo estableció el Órgano a quo, que avala este Tribunal. Por ello debe denegarse el signo solicitado para los productos supra señalados, y continuarse con el trámite de inscripción para el resto de la clase, a saber: *“preparaciones para eliminar las malas hierbas y animales dañinos, herbicidas”*, en virtud que este Tribunal considera que estos productos no se encuentran relacionados con los de la marca inscrita que nos ocupa, siendo totalmente distinta su naturaleza, por lo que con base en el principio de especialidad procede su inscripción.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal avala la resolución del órgano a quo y considera que al signo objeto de denegatoria para los productos citados de la clase 05 internacional, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan estén relacionados o sean idénticos, identidad que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita para los productos que se pretenden proteger y distinguir.

Finalmente, en cuanto al agravio de la visión de conjunto, debe señalar este Tribunal que los signos no han sido cotejados por partes, sino que de la visión de conjunto se puede apreciar claramente que son muy similares gráfica y fonéticamente y que para los productos indicados se consideran idénticos, relacionados y hasta insertos dentro de los de la marca inscrita, tal y como fue expuesto, y que podría provocar confusión en el consumidor respecto de los productos veterinarios, más no para los de naturaleza fungicida y herbicida incorporados en la lista.

Se concluye así, que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas para los productos solicitados en la clase 05 de la nomenclatura internacional de repetida cita, al encontrarse inscrita la marca “**MASTISEC**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo lo pertinente rechazar los agravios formulados por el recurrente al resultar improcedentes y declarar sin lugar el

recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIRBAC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:56:18 horas del 12 de julio de 2016, la cual se confirma.

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIRBAC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:56:18 horas del 12 de julio de 2016, 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33