



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0695-TRA-PI-186-13

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “MASTIFIN”

OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-6406)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0958-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del diez de septiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1054-893, en su condición de apoderado especial de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintitrés minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de julio de 2011, la Licda. **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada especial de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MASTIFIN**” en clase 05 Internacional, para proteger y distinguir: “**Productos farmacéuticos y veterinarios.**”



SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad a nueve horas, veintitrés minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil trece, se resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada la Licda **Aisha Acuña Navarro**, apoderado especial de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA L**, interpuso para el día 05 de febrero de 2013 el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las once horas, treinta y cuatro minutos con veintinueve segundos del once de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...): *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**NASTRIFIN**”, bajo registro número **105992**, en clase **05** de la Clasificación



Internacional de Niza, propiedad de la empresa **LABORATORIO CHILE S.A.** Fecha de inscripción 10 de febrero de 1998 con una vigencia al 10/02/2018. (v.f 118 y 119)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MASTIFIN**”, presentada por la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “**NASTRIFIN**”, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, además de que pretenden la protección de productos relacionados y vinculados en la clase 05 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo su derecho de elección, sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, dentro de sus agravios manifestó en términos generales, que el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no le es aplicable al caso bajo examen ya que tanto la Jurisprudencia como la doctrina, han sido contestes y reiteradas cuando establecen que aquellos signos que tengan algún elemento en común, son perfectamente registrales simultáneamente, pues cumplen a cabalidad con su función de distintividad. Que entre los signos cotejados no existe similitud fonética y gramatical, que la prohibición legal de



impedir la coexistencia de dos signos similares, se orienta a evitar una posible confusión entre ellos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ante el consumidor.

Que la marca solicitada por su representada “MASTIFIN” pretende distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios, mientras que la marca “NASTIFRIN” protege productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastes, materiales para vendajes; materiales para implantar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, por lo que difiere una de otra. Que si bien es cierto ambas marcas protegen productos farmacéuticos, no es causal para impedir su coexistencia. Que la marca “MASTIFIN” protege productos farmacéuticos y veterinarios, siendo que la marca “NASTIFRIN” pretende proteger una gama mucho más amplia de productos farmacéuticos, no así veterinarios, por lo que sus naturalezas son diferentes.

Por lo anterior, considera la parte que no hay razón para rechazar la solicitud de registro de la marca en cuestión. Que este Tribunal en su Voto número 360-2012, que es un caso similar revocó la resolución que rechazaba el signo por cuestiones de fondo y se le ordenó al Registro darle trámite a la solicitud de inscripción de dicha marca, lo cual debió ser acatado de inmediato, con base en el principio de unicidad registral, establecido en el artículo 6 y 6 bis de la Ley de Inscripción de Documentos del Registro Público. Por lo que solicita, se revoque la resolución de alzada y se ordene nuevamente al Registro de la Propiedad Industrial acoger la solicitud de inscripción de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser



registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes. El riesgo no solo puede producirse por la **similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende**, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, **o bien se encuentren relacionadas o asociadas**.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de



conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así las cosas, cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que del estudio de la solicitud de la marca de fábrica y comercio denominada “**MASTIFIN**” y la marca inscrita “**NASTIFRIN**”, ambas en clase 05 internacional, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos mantienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual y auditivo.

En este sentido, para el caso bajo examen a **nivel visual** los signos contrapuestos “**MASTIFIN**” del solicitado y “**NASTIFRIN**” inscrito, si bien corresponden a términos de fantasía que no cuentan con un significado, obsérvese que su estructura gramatical es muy semejante, estando constreñidos sus elementos distintivos en la utilización de la letras **M** en el signo propuesto y las letras **N** y **R** del inscrito, no siendo estos elementos trascendentes para proporcionarle al denominativo propuesto la distintividad necesaria, por lo que ello podría causar error y confusión en el consumidor a la hora de querer adquirir uno u otro producto.

Aunado a ello, también es claro para este Órgano de alzada, que al estar conformadas las frases empleadas “**MASTIFIN**” y “**NASTIFRIN**” con una estructura similar, éstas no solo se visualizan de la misma manera, sino que además a **nivel auditivo** se escucharán y



percibirán de manera similar, lo que podría causar un error al momento de adquirir el producto.

Por otra parte, es importante señalar que ambas marcas pretenden la comercialización de productos relacionados en la misma clase 05 internacional, y siendo que la marca “**NASTIFRIN**” se encuentra inscrita desde febrero de 1998 (v.f 118), no se podría bviar que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **LABORATORIO CHILE S.A**, por ende lo va a relacionar dentro de la misma actividad mercantil de esa empresa, bajo una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual a diferencia de lo que estima el oponente va a producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Por lo que las manifestaciones del apelante en este sentido no pueden ser acogidas. Además, este Tribunal en forma reiterada ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Aunado a lo anterior, cabe advertir al recurrente que si los signos se encuentran dentro de la misma clase 05 de la nomenclatura internacional, por ende, dentro de una misma actividad mercantil, tal y como se desprende de la solicitud realizada por la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA** (v.f 02), y de la inscripción a favor de la empresa **LABORATORIO CHILE S.A** (v.f 118), por lo que los productos a comercializar serán ubicados en el mismo sector u anaquel de los establecimientos comerciales que pretendan distribuirlos, para el caso que nos ocupa, en farmacias o veterinarias, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los productos y su origen empresarial sería inevitable para el consumidor. En base a ello aplicaría también como causal de inadmisibilidad por cotejo la aplicación del artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de rito. En virtud de lo anterior, no es de recibo las manifestaciones del apelante en este sentido.



Ahora bien, en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial debió proceder conforme a lo indicado en el Voto número 360-2012, emitido por este Tribunal de alzada, la cual revocó la resolución que rechazaba el signo por cuestiones de fondo y ordena al Registro darle trámite a la solicitud de inscripción de dicha marca, lo cual debió ser acatado de inmediato, con base en el principio de unicidad registral, establecido en el artículo 6 y 6 bis de la Ley de Inscripción de Documentos del Registro Público.

En este sentido, este Tribunal considera oportuno delimitar de forma general, algunos conceptos y procedimientos cuya aplicación es de suma importancia para la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, lo anterior como institución que se incorpora de forma articulada con los demás registros que conforman el Registro Nacional, al desarrollo de la Seguridad Jurídica que parte de la publicidad de los derechos inscritos como garantía de certeza jurídica de las transacciones de bienes de todo tipo, para el desarrollo socioeconómico del país.

Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos, está enfocada en tres objetivos básicos a saber: **a)** La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. **b)** La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. **c)** La promoción de la

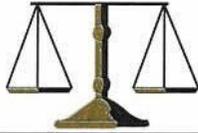


innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral, para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos, sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente **distintividad** respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios, y se evita que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por ella.

Con el fin de garantizar que los signos que no cumplen con el requisito de la distintividad no tengan acceso a la protección de la publicidad registral, el ordenamiento jurídico establece un **proceso de calificación de los signos solicitados**, a cargo de un Registrador, que actúa como funcionario destacado en el Registro de la Propiedad Industrial.

Cabe advertir que el Registro de la Propiedad Industrial, está adscrito al Registro Nacional según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas; por lo cual participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional, entre ellas, facilitar los trámites a los usuarios y agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción. Es por ello que este Tribunal considera oportuno y de previo a entrar a la concreta solución del agravio expuesto, realizar un análisis de la principal función que tiene en sus manos la figura del Registrador dentro del Registro de la Propiedad Industrial: **la calificación e inscripción de documentos.**



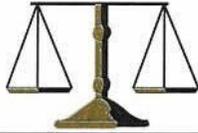
La calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de La Propiedad Industrial para ser inscritos. De estos actos o contratos derivan derechos de propiedad intelectual, que son los propiamente protegidos por la publicidad de los asientos registrales, conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente:

“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...” (lo resaltado no es del original)

Por su parte, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, no regulan de forma amplia y específica las obligaciones que derivan de la calificación de documentos en el referido Registro; sino que establecen los contenidos procesales y sustanciales a ser valorados por el registrador en tal procedimiento de calificación. Ante esta realidad normativa es menester tomar en cuenta varios aspectos que devienen de la integración del ordenamiento jurídico a la función calificadora del Registrador del Registro de la Propiedad Industrial.

En primer término la función calificadora del Registrador es la puesta en ejecución del principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, que a la letra indican.

“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos



que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes...”

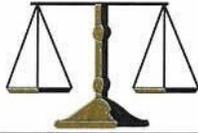
Es decir que el Registrador actuará en **estricto resguardo de la finalidad** para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo antes descrito del artículo primero de la Ley de Marcas; y por medio de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto.

En una primera fase, el Registrador debe verificar que la solicitud cumpla con los requisitos de forma que exige el artículo 9 del citado cuerpo normativo. Superada esta etapa, debe avocarse a comprobar que no existe ningún motivo **intrínseco** o **extrínseco** que impida la inscripción del signo solicitado como marca, lo anterior según los supuestos tipificados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración por falta de capacidad distintiva respecto de otros productos que se encuentran en el mercado.

Desde el punto de vista extrínseco, el examen de fondo que hace el registrador, debe valorar si la inscripción de la marca solicitada, puede afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento, siguiendo, cuando corresponda (si se trata de verificar la semejanza entre dos signos), los parámetros del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos antes citado.

En el examen de legalidad de estos requerimientos de forma y fondo, el Registrador debe cumplir también con las siguientes obligaciones:



a) Debe asumir una posición de **imparcialidad**, según lo establece el artículo 92 de la Ley de Marcas, que en lo conducente dice:

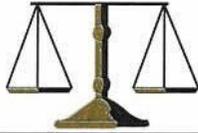
“...Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberán observar imparcialidad estricta en todas sus actuaciones...”

b) Debe cumplir de la manera más ágil posible su función, lo que implica la fiel observancia de los plazos, y en ausencia de ellos, dado que la Ley de Marcas no establece un término para que el Registrador realice el examen de fondo –artículo14-; solo para el examen de forma que se establece un término de 15 días –artículo13-; debe tener conciencia clara de la importancia que tiene para el usuario, el conocer de forma **completa, motivada y rápida** los recaudos que tal Registrador pueda oponerle a su solicitud, para que este los corrija dentro del término de ley. Lo anterior, pues si bien es cierto que la Seguridad de los derechos es la finalidad primaria del Registro como Institución Jurídica, la **celeridad de los procesos**, se presenta como una finalidad operativa en cumplimiento de ese fin principal, que únicamente cede cuando ambos fines se enfrentan, y así se advierte del mismo artículo primero de la Ley Sobre Inscripción que en lo que interesa:

*“...Es de conveniencia pública **simplificar y acelerar** los trámites de recepción e inscripción de documentos, **sin menoscabo de la seguridad registral**.*

*Son **contrarios al interés público** las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto...” (lo resaltado no es del original)*

c) Para lograr una calificación **completa, motivada y ágil** debe el registrador en particular y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en general, en el ejercicio de la función calificadora, cumplir con tres parámetros, a saber: **La Calificación unitaria**; La



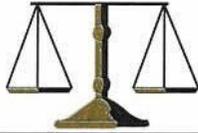
calificación motivada y finalmente la **congruencia en los pronunciamientos**; todos íntimamente relacionados entre sí, los cuales se exponen a continuación.

c.1) Sobre la Calificación unitaria. Sin detrimento de lo que deba ser aplicado en los casos planteados por el artículo 11 de la Ley de marcas respecto de la modificación y división de la solicitud de marca; ni el procedimiento de calificación en dos tractos (examen de forma y examen de fondo, artículos 13 y 14 respectivamente de la Ley de Marcas); el principio de la calificación unitaria es aplicable al Registro de la Propiedad Industrial tomando en cuenta supletoriamente lo indicado en el artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público, que en lo que interesa establece las siguientes obligaciones:

*“...No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando **otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos** que exija la ley o el reglamento de esta Oficina (...)*

*Los demás defectos deberán indicarse, **clara y detalladamente**, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento.*

***Todos los defectos deberán indicarse de una vez;** subsanados estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...”*



De la anterior transcripción, derivan claramente al menos **tres obligaciones** que deben ser cumplidas por el Registrador y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en el proceso de calificación ante una solicitud de inscripción como marca, de un determinado signo. Tanto en la tarea de verificación de los requisitos de forma del artículo 9 de la Ley de Marcas, como en el estudio de fondo del signo, y concretamente en la tarea subsumir el signo en los supuestos normativos de los artículos 7 y 8, debe advertirse lo siguiente:

1) No se puede oponer al signo defectos que no emanen concretamente de la violación de uno de los supuestos que lo hace inadmisibles por razones tanto intrínsecas como extrínsecas. Es decir las objeciones a la inscripción, conforme al principio de legalidad, tienen que estar jurídicamente sustentadas.

2) Los defectos deben indicarse **clara y detalladamente**. El usuario tiene el derecho a conocer, no solo el fundamento de derecho que se le opone, sino también la cantidad de defectos de forma delimitada y ordenada, todos relacionados con los fundamentos jurídicos que se le oponen concretamente a cada uno, para proceder a su efectiva corrección.

3) Todos los defectos deberán **indicarse de una vez**. El usuario tiene derecho a conocer **todas las objeciones** que pueda tener su solicitud (por la forma o por el fondo, según corresponda), luego de que presenta la misma al registro y dentro de los términos que para cada procedimiento establece el ordenamiento jurídico.

El establecimiento de defectos con posterioridad a la primera presentación retrasa los procedimientos de inscripción de la marca, o la oportunidad para apelar los criterios del Registro en caso de rechazo de la misma, en detrimento del usuario.

No obstante, la calificación unitaria como procedimiento, **se encuentra sometida al principio de Seguridad**, en los mismos términos establecidos en el punto b) anterior, es



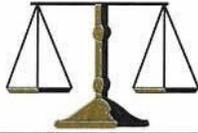
decir; debe incorporarse a los procedimientos **sin menoscabo de la seguridad registral**; de tal manera que, cuando deban señalarse nuevos defectos a la solicitud, sea por omisión voluntaria o involuntaria del Registrador, o por razones de índole administrativa propias de la organización del Registro, debe procederse a consignar el nuevo señalamiento **en aras de la seguridad jurídica** que debe emanar de la publicidad de los asientos; sin perjuicio de que tal omisión tenga que ser valorada disciplinariamente, tomando en cuenta las reglas del debido proceso, y analizando en cada caso el grado de perjuicio causado; según lo regulado en el artículo 6 bis de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo que interesa dice:

“...Los funcionarios de las dependencias de los registros que reciban documentos para su inscripción, una vez que los califiquen, indicarán los defectos en un solo acto. El incumplimiento hará incurrir al funcionario público en responsabilidad disciplinaria...”

c.2) Sobre la Calificación motivada. Según el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Marcas:

*“...Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo 14 de la Ley, el Registro advirtiese que el signo solicitado se encuentra comprendido en alguno de los casos de prohibición, además de indicarlos en la resolución **deberá brindar los motivos que a juicio de la institución sustentan la o las objeciones...**”*

Es decir, **no basta con indicar y transcribir el contenido de los incisos tipificados en los artículos aplicados de la Ley de Marcas que eventualmente se oponen a los signos solicitados**, cuando se realiza la calificación del mismo; sino que debe concretarse en cada una de las objeciones opuestas, **cuáles son los análisis** que, en la confrontación del signo solicitado con la normativa, llevaron al Registrador a considerar que existe una



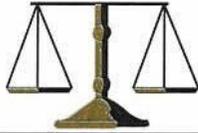
inadmisibilidad por razones intrínsecas o extrínsecas, que impide la inscripción del signo solicitado.

Debe tenerse claro que en nuestro sistema marcario, conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y el antes citado y transcrito artículo 20 de su reglamento, **corresponde al Registro demostrar** la falta de carácter distintivo del signo, **y no al usuario interpretar** cuál fue el razonamiento que indujo al registrador a rechazar la solicitud de marca.

Esta motivación permite al usuario no solo conocer de forma clara y detallada la totalidad de los recaudos establecidos a su solicitud, sino también la posibilidad de realizar una efectiva corrección de la misma; además, tal ejercicio intelectual y profesional, evita que al signo en estudio, le sean aplicados supuestos legales que no tienen correspondencia alguna para el caso concreto.

c.3) Incorporación del Principio de congruencia. Así como el Registro de la Propiedad Industrial debe cumplir con el razonamiento, motivación y fundamentación jurídica de todos y cada uno de las objeciones que opone a las solicitudes de inscripción; en los casos en que exista oposición a la inscripción de una marca (artículos 16 y 17 de la Ley de marcas), o cuando se recurre la resolución que deniega la inscripción de la misma, por cualquiera de las razones que establece la Ley de Marcas; debe el Registro de la Propiedad Industrial referirse a todos y cada uno de los extremos que como agravios, opone el gestionante; razonando, motivando y fundamentando sus resoluciones. (ver voto de la Sala Constitucional No. 1739-1992 de las 11:45 horas del primero de julio de 1992 y artículo 155 del Código de Procedimientos Civiles.)

De todo lo anterior se desprende que el **elemento esencial** de las marcas es su **carácter distintivo**, es decir su capacidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, así como el resguardo de los derechos de los consumidores a la hora de adquirir estos productos en el mercado, y que es competencia de la administración registral como



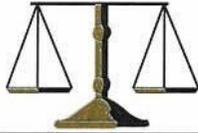
contralor de legalidad velar por su cumplimiento. Bajo dicha perspectiva, este Tribunal estima que si el Registro de la Propiedad Industrial, volvió a objetar la solicitud de inscripción de la marca “MASTIFIN” presentada por la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA** (v.f 02), fue porque a la hora de ingresar nuevamente la solicitud al trámite de calificación el Operador del derecho determinó la existencia de un tercero con mejor derecho, por lo que operaba su rechazo por seguridad jurídica.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “NASTIFRIN” propiedad de **LABORATORIO CHILE S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MASTIFIN”, presentada por **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica y fonética. Por ende, se puede producir riesgo de confusión y asociación empresarial, lo que conlleva a confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de apelación interpuesto por la Licda **Aisha Acuña Navarro**, apoderado especial de la empresa **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintitrés minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiocho de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MASTIFIN**” en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora