

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0348-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (PROPATH) (5)**

**ZINPRO CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-1939)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO 0618-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, mayor de edad, casado, con cédula de identidad 1-461-803, vecino de San José, apoderado especial de la empresa **ZINPRO CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Minnesota, Estados Unidos de América, domiciliada en 10400 Viking Drive, Suite 240, Eden Prairie, Minnesota 55344, United States of America, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:07:54 horas del 6 de junio del 2018.

### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 10:38:56 horas del 7 de marzo del 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZINPRO CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ProPath**, en clase 5 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Aditivo para alimento animal para uso con suplementos nutricionales”.

---

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:07:54 horas del 6 de junio del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada en Clase 5 internacional*”.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 12:33:11 horas del 19 de junio del 2018, el representante de **ZINPRO CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio **PRO-PAK**, registro 249298, cuyo titular es H.J.BAKER & BRO., LLC., vigente al 21 de enero del 2026, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Suplementos alimenticios para comida de animales” (v.f. 31 expediente principal).

---

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca **ProPath** para los productos de clase 5, por resultar inadmisibles por razones extrínsecas, al amparo de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de ZIMPRO CORPORATION, manifestó que lo resuelto por el Registro de la Propiedad no es de recibo legal, pues aunque ambas marcas son para clase 5 internacional y protegen productos parecidos (no similares) las mismas pueden coexistir plenamente, pues son signos denominativamente diferentes, con pronunciación diferenciada, por lo que solicita se revoque la resolución venida en alza y se ordene el registro del signo ProPath.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal Registral conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera denegar parcialmente la solicitud de inscripción del signo solicitado pues dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros. Cuando se solicita una marca y esta es similar a otra anterior perteneciente a un tercero, es muy posible que se genere en el consumidor un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, problema que ya ha resuelto la normativa marcaria al negar la registración de este tipo de signos, protegiendo así aquel ya inscrito o registrado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, esto mediante el análisis del cotejo

marcarlo conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examinando *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: *“La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”* (Carlos Fernández Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edición, 2004, página 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades)

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, es la siguiente:

<i>Signo</i>	<i>ProPath</i>	<i>PRO-PAK</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y comercio</i>
<i>No.</i>	<i>-----</i>	<i>249298</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Aditivo para <b>alimento animal</b> para uso con <b>suplementos</b> nutricionales</i>	<i><b>Suplementos alimenticios</b> para comida de <b>animales</b></i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>ZINPRO CORPORATION</i>	<i>H.J.BAKER &amp; BRO, LLC</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca inscrita **PRO-PAK** con la marca solicitada **Pro-Path**, estas corresponden gráficamente a marcas denominativas de misma tipografía y color,

donde la diferencia radica únicamente en las letras finales de las palabras de la marcas, la inscrita con la letra “**K**” en vez de las letras “**th**” de la solicitada; por ello, a nivel gráfico como fonético ambas palabras son muy parecidas. Gráficamente comparten cinco de las seis y siete letras que las conforman, las cuales además están colocadas en la misma posición. Tampoco que la solicitada posea letras mayúsculas y minúsculas genera alguna diferenciación, ni existe un diseño que la distinga, por lo que el riesgo de confusión es claro, al ser la denominación el único elemento del signo solicitado.

P r o P a **T H**  
P R O - P A **K**

Desde el punto de vista fonético, ambas palabras suenan y se vocalizan de forma muy similar; e ideológicamente, no existe similitud, pues ambos signos son de fantasía pues se trata de vocablos creados, los cuales no tiene significado conceptual alguno.

En lo que respecta al producto solicitado por la empresa ZINPRO CORPORATION, sea “*Aditivo para alimento animal para uso con suplementos nutricionales*”, esta representación concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, de que existe una identidad de productos con la empresa H.J.BAKER & BRO, LLC, pues esta protege “*Suplementos alimenticios para comida de animales*”, en donde los canales de distribución, puntos de venta y consumidores medios serán los mismos. Existe una relación y casi identidad de los productos protegidos por ambas marcas, pues se trata de productos que se añaden a un régimen de alimentación y que contienen uno o varios ingredientes como vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos y enzimas, para el desarrollo en este caso de los animales.

---

No existe la diferencia entre los productos que quiere hacer ver el apelante, y más bien tenemos que entre ellos hay identidad respecto de unos y relación respecto de otros, relacionados alrededor de artículos para el juego y el entretenimiento. Por ello, la diferencia que argumenta el apelante no existe, y más bien es factible confundir al consumidor y hasta el dependiente que hace su despacho.

Teniendo en cuenta que los signos en conflicto, amparan productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que está involucrada la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de suplementos alimenticios para personas o animales, debe preservar el interés y la salud pública, verificando con mayor cuidado, y desde un marco más estricto y riguroso.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas y otros Signos Distintivos).

Se concluye así que dichos términos son gráfica y fonética equivalentes y fácilmente confundibles con un producto altamente relacionado. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica y comercio solicitada

---

ProPath con la marca de fábrica y comercio inscrita PRO-PAK, lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. En ese sentido, este Tribunal ordena confirmar la resolución apelada y rechazar la inscripción de la marca en cuestión.

**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, apoderado especial de **ZINPRO CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:07:54 horas del 6 de junio del 2018, la que en este acto *se confirma*. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM