



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0599-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “MAXICAM”

VIRBAC S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1469-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 221-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VIRBAC S.A.**, que se rige por las leyes de Francia con domicilio en 1ére Avenue, 2065m-L.I.D., 06516 Carros Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y seis minutos y diecinueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Febrero de 2001, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**MAXICAM**”, para proteger y distinguir: “*Productos medicinales y farmacéuticos para propósitos veterinarios*”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las



ocho horas con cincuenta y seis minutos y diecinueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en la representación dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Junio de 2011, presentó recurso de apelación y posteriormente expresó sus agravios ante este Tribunal.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CENTRAL VETERINARI S.A.**, la marca de fábrica “**MAXI CAT**”, inscrita desde el 8 de Noviembre de 2006 hasta el 8 de Noviembre de 2016, en clase 31 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*La fabricación de comida en diversas preparaciones y mezclas para gatos*”. (Ver folio 5 y 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**MAXI CAT**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo solicitado “**MAXICAM**”, existiendo la posibilidad de causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambas protegen productos similares y relacionados.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de exposición de agravios, que no es cierto que exista peligro al conceder el registro a “**MAXICAM**” por estar inscrita “**MAXI CAT**” por haber diferencias conceptuales evidentes, mientras que la marca de su representada pretende proteger productos medicinales y farmacéuticos para propósitos veterinarios, la marca inscrita protege fabricación de comida en diversas preparaciones y mezclas para gatos, debiendo aplicarse el principio de especialidad, citando además el artículo 89 de la Ley de Marcas, de forma tal que no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en la que se encuentran sino que debe analizarse su naturaleza, y determinar que ambas marcas tienen destinos totalmente diferentes con lo cual aleja posibilidades de confusión entre el público consumidor, pues sus productos no son de igual naturaleza, permitiendo la ley citada que puedan coexistir en el mercado, para lo cual cita jurisprudencia.

Observa este Tribunal que ambos signos son casi idénticos siendo la diferencia entre ambos términos únicamente una letra, y tal partícula no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto visual o auditivo que producen las marcas confrontadas; por el contrario, vistas en su conjunto, ambas contienen el mismo número de consonantes y de sílabas y en la misma disposición, lo cual podría con mayor probabilidad inducir a error al consumidor. Precisamente, la igualdad existente en la disposición de las sílabas y vocales que muestran la denominación que se pretende inscribir respecto de la inscrita provocan que ambos signos presenten una pronunciación muy similar, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “**MAXICAM**”.

Asimismo, ha de tenerse en consideración, que el signo propuesto protege “*Productos medicinales y farmacéuticos para propósitos veterinarios farmacéuticos*”, se incrementa la



posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos. Nótese que la marca inscrita consiste en *“La Fabricación de comida en diversas presentaciones para gatos”* lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto veterinario. De ahí que no lleva razón el apelante al aducir que no es cierto que exista peligro al conceder el registro a **“MAXICAM”** por estar inscrita **“MAXI CAT”** por haber diferencias conceptuales evidentes, debido a que predominan las similitudes de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, y los productos están relacionados por cuanto los productos veterinarios se venden conjuntamente con los alimentos para animal.

Lo anterior, deja claro que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por ello se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello cardinal el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como parte de su función calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida (artículo 25 Ley de Marcas).

En tal sentido, considera este Tribunal que ese leve cambio en el elemento denominativo que se comprueba en ambos signos, no constituye un elemento lo eficazmente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues ya en la actividad comercial el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos signos marcarios.

CUARTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de



30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIRBAC S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y seis minutos y diecinueve segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once, la cual se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del signo solicitado “**MAXICAM**”. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33