



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0020-TRA-PI

Oposición de solicitud de marca de fábrica “Eprimec Zero Pour On” (5)

MERIAL LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-10653)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0892-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERIAL LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y tres minutos y veintisiete segundos del doce de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de Octubre del 2011, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada una vez, abogada, en su condición de apoderada especial de la compañía **AGROVET MARKET S.A.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Perú, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Eprimec Zero Pour On”**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Productos veterinarios.



II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en la condición de apoderado de **MERIAL LLC**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio solicitada.

III. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y tres minutos y veintisiete segundos del doce de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la oponente, y acoge la solicitud de inscripción de la marca “**Eprimec Zero Pour On**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **AGROVET MARKET S.A.**

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 19 de Noviembre del 2012, el representante de la empresa **MERIAL LLC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro mediante resolución, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

V. 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los indicados en la resolución apelada, constante a folios ciento cuarenta y tres al cuarenta y cuatro, del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados relevantes en la decisión de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la oposición interpuesta por el representante de la de la empresa **MERIAL LLC**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca “**Eprimec Zero Pour On**” presentada por la representación de **AGROVET MARKET S.A.**, por considerar que la marca solicitada, al analizarla con el signo oponente “**EPRINEX**”, presenta más diferencias que semejanzas, lo que le permite al consumidor que pueda reconocer ambas marcas de manera individual, descartando cualquier riesgo de confusión tanto entre casas comerciales como entre marcas, dando como resultado marcas diferentes y distintivas, y permitiendo de ese modo su coexistencia registral, y al no incurrir el signo propuesto en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar dicha solicitud.

Por su parte, la apelante indica que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición es incorrecto, por cuanto la marca solicitada se presta a confusión con la inscrita por la opositora. La recurrente alega que **MERIAL** es una de las principales compañías mundiales que se dedican al desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de productos veterinarios para la salud animal, tanto para mascotas, animales de ganadería y animales salvajes. Encontrándose estos productos presentes en más de 150 países alrededor del mundo y tiene un 14% mercado global de productos veterinarios. Manifiesta que **MERIAL LLC**, es el titular exclusivo de la marca **EPRINEX** en Costa Rica, bajo el registro número 100192 para proteger preparaciones veterinarias contra parásitos, encontrándose también inscrito en una serie de países alrededor del mundo, como por ejemplo: Canana, Colombia, Estados Unidos, México y la Unión Europea.

Continua exponiendo que la marca a inscribir “**Eprimec Zero Pour On**”, protege un producto para el tratamiento y control de infecciones parasitarias para el ganado, producto que tiene el mismo segmento de mercado, finalidad y ámbito de acción que el producto de su representada



EPRINEX, comercializándose estos dos productos en los mismos establecimientos comerciales, utilizando los mismos medios de distribución.

Agrega el recurrente que el razonamiento del Registro es incorrecto ya que no realizó un análisis correcto sobre las similitudes entre las marcas, y la similitud de los productos que cada uno distingue, debido a que estamos ante distintivos muy similares, los cuales protegen el mismo tipo de producto, dirigido al mismo tipo de segmento de mercado. Cita además jurisprudencia nacional, la que se ha pronunciado sobre el deber del Registro de realizar los exámenes de las marcas a conciencia, aplicando la lógica jurídica y el sentido común.

Menciona además, que entre la marca de su representada y la que se pretende inscribir es clara la similitud que existe entre ellas, notándose esta a nivel gráfico y fonético, estando compuesto el distintivo que se pretende inscribir de una serie de elementos, los cuales son de uso común y no deben ser tomados en cuenta a la hora de realizar el examen de similitud, como “zero” o “pour on”, y se está en presencia de dos marcas denominativas simples, que al realizar el cotejo de la manera que la doctrina, legislación y jurisprudencia lo establecen es claro que el distintivo que se pretende registrar no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, a saber originalidad, novedad y distintividad pues existen diferencias insignificantes entre las marcas a inscribir, las que no le impregnan las características antes mencionadas que son indispensables para ser objeto de protección registral.

Expone también el reclamante que la marca solicitada se presta a confusión con la inscrita en nuestro país por la opositora, siendo que ambas protege preparaciones veterinarias, resultando innegable la similitud gráfica, fonética e ideológica; y que absorbe totalmente la marca propiedad de su representada, dando la impresión que la marca “**Eprimec Zero Pour On**” es parte de la familia de la marca **EPRINEX**, lo cual se agrava por el hecho que ambas marcas protegen el mismo tipo de producto (para el control de parásitos), dirigido al mismo tipo de segmento en el mercado (ganado), encontrándose en la misma clase internacional, por lo cual solicita que se revoque la resolución apelada, siendo claro que el Registro se confundió en este caso y emitió una resolución que no tiene ningún sustento fáctico y legal.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, todo signo que pretenda ser registrado 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 se confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con su uso, en relación con las de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de la marca registrada, le faculta para impedir que terceros la utilicen o la imiten en productos parecidos. 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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

Es menester señalar que el riesgo de confusión perjudica tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producirse en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. La legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, así como en protección del consumidor.

Observa este Tribunal, que la marca solicitada “**Eprimec Zero Pour On**” es denominativa, estándole compuesta por letras que forman varias palabras; y por otro lado, se encuentra la



marca inscrita “**EPRINEX**”, que es también denominativa, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente. (Ver folios 143 y 144).

Del cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, es claro para este Órgano Colegiado que el signo propuesto no reúne la suficiente distintividad para ser registrado, dado que la raíz del término inicial de la marca propuesta **Eprimec**, es “**EPRI**”, que se refiere a tal y como lo indicó el *a quo* a “*epinomectina componente veterinario para lograr el control de parásitos internos*”, vocablo que una vez excluida la raíz se debe realizar el análisis tomando en consideración únicamente los vocablos “**MEC**” y “**NEX**”, los que fonéticamente son similares debido a que entre las consonantes “**M**” y “**N**” existe cierto parecido y entre la “**X**” y la “**C**” también se da un sonido muy similar por lo que evidentemente ambos términos desde el punto de vista gráfico y fonético tienen mucha similitud.

Desde un punto de vista ideológico, también existe similitud en virtud de que los vocablos bajo estudio al comenzar con el término o raíz “**EPRI**” lo cual significa que posee epinomectina que es un componente para lograr el control de parásitos internos, lo que lleva a pensar que ambos signos, tanto el inscrito como el propuesto contienen dicho ingrediente.

Por otra parte, considera este Tribunal que los demás términos de la marca propuesta “**ZERO**” y “**Pour On**”, los que al ser traducidos al español significan en su orden respectivo “**CERO**” y “**VERTIR SOBRE**”, son vocablos de uso común, que no le otorgan ninguna distintividad, por lo que no existe una diferencia suficiente que permita su coexistencia registral, siendo, tal su semejanza que podría causar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al momento de adquirir los productos que pretende distinguir la solicitada y los que distingue la inscrita, ya que los productos de una y otra se refieren a productos veterinarios.

De acuerdo a lo anterior, tenemos, que existe una gran similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca solicitada y la marca inscrita propiedad de **AGROVET MARKET S.A.** Además se advierte, que los productos que pretende proteger la marca solicitada y los que distingue la marca inscrita son los mismos, lo que puede provocar un inminente riesgo de asociación; también, siendo que por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada



en detrimento del signo solicitado. Al respecto, afirma la doctrina: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (LOBATO, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Así las cosas, el signo solicitado “**Eprimec Zero Pour On**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y 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 afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, así como un aprovechamiento injusto del prestigio signos inscrito, tal y como se infiere del artículo 8 incisos a) y b), 25 incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) del Reglamento de la Ley de Marcas.

Aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la compañía **AGROVET MARKET S.A.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y tres minutos y veintisiete segundos del doce de noviembre de dos



mil doce, la que en este acto se revoca, por las razones aquí dichas, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Eprimec Zero Pour On**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada especial registral de **AGROVET MARKET S.A.**

En consecuencia, es criterio de este Tribunal, que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “**Eprimec Zero Pour On**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular del signo distintivo inscrito y por otro lado afectaría también al consumidor promedio con la confusión y riesgo de asociación que se puede producir, tal y como se indicó supra.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERIAL LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y tres minutos y veintisiete segundos del doce de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca por las razones aquí dichas, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Eprimec Zero Pour On**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**,



en su condición de apoderada especial registral de **AGROVET MARKET S.A.** .Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina para lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33