



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0381-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “NEXGARD OMNI”**

**MERIAL, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-1220)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 925-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del doce de noviembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de **MERIAL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, veintinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de febrero de 2015, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEXGARD OMNI**”, para proteger y distinguir “*Productos anti-parasíticos para uso veterinario*”, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional.



**SEGUNDO.** Mediante resolución de las quince horas, cuarenta y tres minutos, veintinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Arias Chacón**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

**CUARTO.** 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos desde el 28 de agosto de 1991, a nombre de LABORATORIOS OMNI, SA., los nombres comerciales:

a) **“Laboratorios OMNI (DISEÑO)”** bajo el Registro No. **76855**, para proteger y distinguir en Clase 49: *“Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación de productos de consumo humano y/o veterinario. Ubicado en Tibás, 200 mts oeste, del Banco Anglo Costarricense, frente al Gimnasio del Liceo Mauro Fernández”*, (ver folio 4) con el siguiente



diseño:

b) **“Laboratorios OMNI (DISEÑO)”** bajo el Registro No. **76858**, para proteger y distinguir en Clase 49: *“Laboratorio dedicado a fabricación de productos de uso veterinario. Ubicado frente al Gimnasio del Liceo Mauro Fernández”*, (ver folio 6), con el siguiente diseño:



**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción propuesta, en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 24 de su Reglamento, toda vez que provoca confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al



consumidor medio en relación a los productos o servicios que pretende proteger el propuesto en clase 05 y el giro comercial de los nombres comerciales inscritos, en caso de que se admita su coexistencia registral.

Inconforme con dicha resolución, la representación de la apelante manifiesta que el criterio del Registro para rechazar su solicitud es incorrecto por cuanto, el consumidor no asociaría los términos NEXGARD con la empresa Laboratorios OMNI, S.A., siendo que no puede argumentarse que únicamente la palabra OMNI sea el fundamento del rechazo porque el distintivo propuesto está conformado por dos palabras y de este modo debe ser analizado. En razón de dichos alegatos solicita se autorice continuar con el trámite de inscripción.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

La normativa marcaria, y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, cuando su objeto de protección sea también idéntico o semejante, o; aunque sea diferente sea susceptible de ser asociado, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que con prioridad solicita el registro de un signo distintivo, así, como el derecho exclusivo sobre los productos o servicios protegidos con éste.



En este sentido, el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define la marca como: “*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*” y el nombre comercial como: “*Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”

Asimismo, en el artículo 3 de esa misma Ley se establece cuáles son los signos que pueden constituirse en marca, a saber, “... *cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras - incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes...*”

De acuerdo con la normativa citada, el requisito fundamental de cualquier signo marcario es que tenga suficiente ***aptitud distintiva*** respecto del producto o servicio al cual se aplica. Esa ***distintividad***, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “*(...) suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros y, para el caso del nombre comercial es identificar y distinguir una empresa o establecimiento comercial, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a



duda, de otros signos similares que se encuentren en el mercado y que hayan obtenido previamente un derecho de exclusiva. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Dicho lo anterior, es evidente que entre el signo solicitado “**NEXGARD OMNI**” y los dos nombres comerciales inscritos a favor de otro titular “**OMNI LABORATORIOS (DISEÑO)**”, existe similitud gráfica y fonética, encontrándose una de las dos palabras que componen la marca solicitada, (OMNI), no solamente contenida en los signos inscritos, sino que además es ésta el término predominante en ellos, toda vez que es el que más sobresale del conjunto y la segunda palabra que los conforma es Laboratorios, la cual es genérica con relación al giro comercial que protegen.

Adicionalmente, también hay similitud en cuanto a lo protegido por cada uno de los signos, ya que los productos de la marca propuesta; sea *anti-parasíticos para uso veterinario*, están directamente relacionados con el giro comercial de los nombres comerciales inscritos, porque se trata de establecimientos comerciales *dedicados a la fabricación de productos de consumo de uso veterinario*, dado lo cual, indudablemente existe relación directa entre ambos, lo cual podría ocasionar confusión en los consumidores y transgrede lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de **MERIAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, veintinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil quince, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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 de Apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de **MERIAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, veintinueve segundos del dieciséis de abril de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegando el registro de la marca “**NEXGARD OMNI**”. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***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**