
RESOLUCION DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2021-0139-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA



FENOGLIO S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2016-778)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0266-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **FENOGLIO S.A.**, cédula jurídica 3-101-210151, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Ciruelas, Planta Ciruelas, de la estación de revisión técnica vehicular (RITEVE) 1 kilómetro y medio al suroeste, carretera a Ciruelas, contiguo a Pescarnes, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:02:46 del 16 de febrero de 2021.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **FENOGLIO S.A.**, cédula jurídica 3-101-210151, solicitó el registro de la marca de



fábrica y comercio: , para proteger y distinguir en clase 31 de la clasificación internacional: “alimento concentrado para animales (perros adultos)”.

Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual, la solicitante limitó los productos en clase 31 de la siguiente manera: “alimento concentrado para animales (perros adultos), que contiene calcio, proteínas, vitaminas y minerales”.

En resolución de las 11:02:46 del 16 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por derecho de terceros y transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, debido a la existencia de la marca inscrita: “**VITALCAL**”, que protege en clase 31 internacional: productos agrícolas, hortícolas y forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales, malta.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **FENOGLIO S.A.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Manifiesta la apelante que la marca VITA-CAN registro 117137, fue cancelada debido a gestión realizada por su representada, el día 28 de marzo del 2016 anotación 2-102576, ya que obstaculizaba la inscripción de la marca pedida por su representada. Cancelada esa marca continúa el procedimiento y se genera una nueva prevención de fondo respecto a la existencia en la publicidad registral de los signos VITACOM y VITALCAN. Ante ello, se tomó la decisión de limitar los productos del signo solicitado de la siguiente manera: alimento concentrado para animales (perros adultos), que contiene calcio, proteínas, vitaminas y minerales. Con esa limitación se elimina cualquier similitud que pueda provocar confusión al consumidor, ya que cada signo es claro y especializado.

2.- Considera con relación al giro solicitado, que si bien es cierto la marca pretendida y las marcas inscritas protegen productos en clase 31, la gráfica solicitada goza de un ámbito de protección muy específico con lo cual es viable la coexistencia de los signos: VITACAN, VITACOM y VITALCAN.

3.- Considera que de acuerdo a la revisión de la base de datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería Servicio Nacional de la Salud Animal, FEEDNET, Programa de Registro y Control de Calidad de Alimentos para Animales, la empresa Alcames Laboratorios Químicos de Centroamérica S.A., no cuenta con un registro para la comercialización de alimentos para animales bajo la denominación inscrita, se evidencia que no hay uso del signo en nuestro país y que no se encuentra inscrita la empresa VITAL SOJA S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el signo:

- **VITALCAN**, registro número **226859**, como marca de fábrica y comercio, para proteger en clase 31: “productos agrícolas, hortícolas y forestales y

granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales, malta”; inscrita el día 17 de mayo de 2013 y vigente hasta el 17 de mayo de 2023. Titular: **VITAL SOJA S.A.** (Ver certificación que se encuentra en los folios 19 y 20 del expediente administrativo).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta 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 adquieren en el mercado. 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre: [...]

a.- Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b). Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con 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 o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito indicado en el hecho probado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica en el Reglamento de cita:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

Ahora, retomando la comparación que obligadamente el Tribunal debe realizar en el caso que se analiza, es menester indicar que; "... el **cotejo marcarío** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no." (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Bajo esa conceptualización, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para distinguir en clase 31: "alimento concentrado para animales (perros adultos), que contiene calcio, proteínas, vitaminas y minerales".

SIGNO INSCRITO

VITALCAN

Para proteger en clase 31: "productos agrícolas, hortícolas y forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales, malta".

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista **gráfico** se determina que, entre el elemento literal del signo



inscrito: **VITALCAN** y el solicitado existen más semejanzas que diferencias, ya que el elemento preponderante del signo solicitado es VitaCan, el resto de palabras que lo componen tales como: vitaminas, minerales, sistema,

calcio y proteínas, son de uso común necesarias en el comercio y vienen a constituir en elementos secundarios que no le agregan distintividad al signo; por lo tanto al comparar **VITALCAN** con **VITACAN**, se denota que de las 7 letras que componen la palabra predominante en el signo solicitado, se encuentran también en el signo inscrito y ubicadas en la misma posición, con la única diferencia que el signo inscrito tiene una letra más, la “L” que está situada después de las sílabas **VITA** y antes de **CAN**, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico son casi iguales, sino que por ende en este caso, desde el punto de vista fonético, al pronunciar el signo pedido, emite un sonido prácticamente igual al signo inscrito. La letra “L” que tiene la marca registrada y que es la única diferencia con la propuesta, no provoca disimilitud en su pronunciación, siendo por tanto confundibles a nivel gráfico y fonético.

A nivel ideológico al ser signos de fantasía no se realiza ningún tipo de análisis, ya que no tienen significado.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de primera instancia, ya que el signo pretendido tiene más similitudes que diferencias con la publicitada, siendo el elemento que domina en el conjunto marcario la palabra **VITACAN**, lo que podría producir riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la **confusión directa** es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es

otra. (**Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.**).

Bajo esta conceptualización, en el caso de análisis se configuran ambos tipos de confusión, ya que la palabra **VITACAN** del signo pedido viene a constituir el elemento preponderante, siendo similar al signo inscrito, lo que provoca que el consumidor se vea confundido a la hora de escoger los productos que protege, y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para su inscripción.

Ahora bien, en un segundo escenario y dado que el primero analizado concluyó que los signos comparados son similares, al citar nuevamente el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas, inciso e), procede analizar si los productos a los que se refieren los signos contrapuestos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada es en clase 31 para: “alimento concentrado para animales (perros adultos), que contiene calcio, proteínas, vitaminas y minerales”; y la marca inscrita para proteger en clase 31: “productos agrícolas, hortícolas y forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores

naturales; productos alimenticios para animales, malta”.

Como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que el signo inscrito protegen productos de una misma naturaleza; la marca inscrita: productos alimenticios para animales y la marca solicitada: alimento concentrado para animales. Aún y cuando el solicitante haya limitado sus productos agregando que el alimento es para perros adultos, además que ese alimento contiene calcio, proteínas, vitaminas y minerales, sigue siendo claramente alimento para una especie de animal como lo es el perro; por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad como lo solicita el apelante en sus agravios, ya que es claro que ambos signos protegen alimento para animales, sea para animales en general, o específico en el caso del signo solicitado: para perros adultos, en razón de lo cual ese agravio debe de rechazarse.

Los productos a los que se hace referencia para ambas marcas, se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de estos, situación que evidencia que de coexistir ambos, el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la



inadmisibilidad de la marca de fábrica por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

En cuanto a lo manifestado por el apelante de que no hay un uso del signo inscrito en nuestro país y que no se encuentra inscrita la empresa VITAL SOJA S.A., no corresponde en este procedimiento analizar esos argumentos, por lo que será en otra vía que se debata lo señalado conforme en Derecho corresponde. En cuanto a

que la empresa Alcames Laboratorios Químicos de Centroamérica S.A. no cuenta con un registro para la comercialización de alimento para animales, debe indicársele al apelante que esa empresa no es titular de la marca inscrita **VITALCAN**, que es la única marca que se coteja con la marca solicitada y la única por la que se rechaza esa solicitud. Conforme a lo expuesto se rechazan los agravios argumentados por el apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 11:02:46 del 16 de febrero de 2021, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **FENOGLIO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:02:46 del 16 de febrero de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33