

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0200-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio (VITAL) (32)**

**Gloria S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9085)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO 0475-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad 1-857-192, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de Gloria S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:46 horas del 6 de marzo del 2018.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:49:18 horas del 14 de setiembre de 2017 el licenciado Mark Beckford Douglas, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo “**VITAL**”, en clase 29 para proteger y distinguir lo siguiente: “*pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”.

---

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:12:46 horas del 6 de marzo 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.*”

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:28:34 del 2 de abril del 2018 interpuso recurso de apelación en su contra y en razón de ello conoce este Tribunal.

**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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

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

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **VITAL**, registro 177931, cuyo titular es COMPAÑIA NUMAR, S.A., vigente al 25 de julio del 2018, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “*Margarinas*” (v.f. 5 expediente principal).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **VITA**, registro 192482, cuyo titular es VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, vigente al 17 de julio del 2019, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Leche, bebidas de leche y tofú, leche de frijol de soya en forma líquida y sólida, productos alimenticios con base de frijol de soya”* (v.f. 8 expediente principal).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, registro 198276, cuyo titular es COOPERATIVA MATADERO NACIONAL DE MONTECILLOS, vigente al 19 de enero del 2020, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“tortas de carne”* (v.f. 12 expediente principal).

4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio , registro 259596, cuyo titular es RONALD MEJIA BRENES, vigente al 16 de febrero del 2027, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, compotas, aceites y grasas comestibles”* (v.f. 14 expediente principal).

5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio , registro 235240, cuyo titular es CMI IP HOLDING, vigente al 9 de mayo del 2024, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Embutidos, chorizos, carne, aves y caza; extractos de carne”* (v.f. 16 expediente principal).

6- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **TOLEDO Vital**, registro 234636, cuyo titular es CMI IP HOLDING, vigente al 28 de abril del 2024, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Embutidos, chorizos, carne, aves y caza; extractos de carne”* (v.f. 18 expediente principal).

7- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio **NATURA VITAL**, registro 209907, cuyo titular es COOPERATIVA AGRICOLA MULTIPLE DE ALFARO RUIZ R.L., vigente al 3 de junio del 2021, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, ya sea enlatadas o empacadas al vacío y en clase 31; Vegetales y frutas frescas, vegetales y frutas congeladas. Alimentos enlatados y empacados al vacío. Jugos y pulpas de verduras y frutas; salsas y pastas, de frutas y verduras, alimentos vegetales enlatados o empacados al vacío. Para mercado interno y exportación, así como cualquier otro producto alimenticio de origen vegetal preparado para el consumo y auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos todos clasificados en esta categoría”* (v.f. 20 expediente principal).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca propuesta pues se trata de una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto gráfica y fonéticamente es idéntica, busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor, existiendo similitud de identidad, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir

---

distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Al ser inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos (solicitado como inscrito) en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado de la empresa en cuestión, indico en sus agravios que con respecto a las marcas VITA, VITAL LINE, VITAL ARTESANAL, TOLEDO VITAL Y NATURAL VITAL registradas, todas las marcas protegen productos muy especializados en su rama, además de contener diseños predeterminados y fácilmente perceptible al consumidor por lo que no podría existir riesgo de confusión y donde las marcas pueden coexistir; siendo que no hay similitudes según el análisis del Registro, pues las semejanzas deben ser analizadas en su conjunto y no con atención a los detalles. Por último, los productos se adquieren no por el canal de distribución sino porque el producto busca la satisfacción de una necesidad determinada, y en el caso se busca proteger productos totalmente distintos a los productos de las marcas inscritas, siendo que el signo VITAL solicitado busca proteger una mayor gama de productos respecto de las marcas inscritas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

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 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 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 anterior.*

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, 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.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

*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; (...)*

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

***“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”***

Siendo entonces que la marca propuesta y las marcas inscritas del caso en cuestión son las siguientes:

<b><i>Signo</i></b>	<b><i>VITAL</i></b>	<b><i>VITAL</i></b>	<b><i>VITA</i></b>	<b><i>TOLEDO Vital</i></b>
<b><i>Registro</i></b>	<b><i>Solicitada</i></b>	<b><i>Registrada</i></b>	<b><i>Registrada</i></b>	<b><i>Registrada</i></b>
<b><i>Marca</i></b>	<b><i>de Fábrica y Comercio</i></b>	<b><i>De Fábrica</i></b>	<b><i>de Fábrica y Comercio</i></b>	<b><i>De Fabrica y Comercio</i></b>
<b><i>No.</i></b>	<b><i>-----</i></b>	<b><i>177931</i></b>	<b><i>192482</i></b>	<b><i>234636</i></b>
<b><i>Protección y Distinción</i></b>	<b><i>pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.</i></b>	<b><i>Margarinas</i></b>	<b><i>Leche, bebidas de leche y tofú, leche de frijol de soya en forma líquida y sólida, productos alimenticios con base de frijol de soya</i></b>	<b><i>Embutidos, chorizos, carne, aves y caza; extractos de carne</i></b>
<b><i>Clase</i></b>	<b><i>29</i></b>	<b><i>29</i></b>	<b><i>29</i></b>	<b><i>29</i></b>
<b><i>Titular</i></b>	<b><i>GLORIA, S.A.</i></b>	<b><i>COMPAÑÍA NUMAR, S.A.</i></b>	<b><i>VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED</i></b>	<b><i>CMI IP HOLDING</i></b>



<b>Signo</b>				
<b>Registro</b>	<b>Registrada</b>	<b>Registrada</b>	<b>Registrada</b>	<b>Registrada</b>
<b>Marca</b>	<b>de Fábrica</b>	<b>De Fábrica y comercio</b>	<b>de Fábrica y Comercio</b>	<b>de Fábrica y Comercio</b>
<b>No.</b>	<b>198276</b>	<b>259596</b>	<b>235240</b>	<b>209907</b>
<b>Protección y Distinción</b>	<i>tortas de carne</i>	<i>frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, compotas, aceites y grasas comestibles</i>	<i>Embutidos, chorizos, carne, aves y caza; extractos de carne</i>	<i>frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, ya sea enlatadas o empacadas al vacío y en clase 31; Vegetales y frutas frescas, vegetales y frutas congeladas. Alimentos enlatados y empacados al vacío. Jugos y pulpas de verduras y frutas; salsas y pastas, de frutas y verduras, alimentos vegetales enlatados o empacados al vacío. Para mercado interno y exportación, así como cualquier otro producto alimenticio de origen vegetal preparado para el consumo y auxiliares destinados a mejorar el sabor de los alimentos todos clasificados en esta categoría</i>
<b>Clase</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Titular</b>	<b>COOPERATIVA MATADERO NACIONAL DE MONTECILLOS</b>	<b>RONALD MEJIA BRENES</b>	<b>CMI IP HOLDING</b>	<b>COOPERATIVA AGRICOLA MULTIPLE DE ALFARO RUIZ R.L.</b>

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**VITAL**”, respecto de las inscritas; cuyos denominativos son “**VITA**”, “**VITAL**”, “**TOLEDO VITAL**”, “**VITAL LINE**”, “**VITAL ARTESANAL**” y “**NATURA VITAL**”, se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, porque todas ellas, excepto el registro 192482 (que no incluye la letra “L”) contienen el vocablo “**VITAL**”, que lleva un concepto ideológico implícito (productos que dan vitalidad), razón por la cual dicho término que se convierte un elemento preponderante de los signos enfrentados, y en virtud de ello, se observan y



---

pronuncian en forma idéntica y refieren a la misma idea. Es por ello que ese vocablo debe ser considerado dentro del cotejo marcario y dado que la propuesta se encuentra totalmente contenida en las registradas podría el consumidor suponer que se trata de un signo más de las empresas titulares de los signos registrados.

Adicionalmente, todas las marcas cotejadas se refieren a productos idénticos, relacionados en el área alimenticia y de la misma naturaleza; lo cual refuerza la idea de que indudablemente se puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y que la solicitada es un extensión de las inscritas, en este caso para proteger y distinguir también productos idénticos entre ellos *“carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres, compotas, leche”* entre otros, íntimamente relacionados y de la misma naturaleza, como se dijo; siendo que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas deben protegerse los signos inscritos sobre el propuesto, con el fin de evitar un daño económico y comercial a sus titulares y a su vez impedir un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Así las cosas, los agravios expuestos por el apelante no son de recibo. El principio de especialidad no resulta aplicable, ya que los productos protegidos por las marcas inscritas son los mismos que los pedidos por el solicitante, basta hacer una lectura de esos productos para determinar de que no existe diferencia alguna. Además, haciendo un análisis del signo propuesto con los inscritos, tal como se indicó, el solicitado está contenido en los inscritos y prácticamente se viene a constituir en algunos de ellos, como **“VITA”**, en su factor preponderante.

En vista de lo anterior, no resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante, y por ello, es procedente confirmar lo resuelto por el Registro, declarando sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado Mark Beckford Douglas, en representación de la empresa GLORIA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la

---

Propiedad Industrial, a las 11:12:46 horas del 6 de marzo del 2018.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas representando a la empresa Gloria S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:12:46 horas del 6 de marzo del 2018, la cual *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*