



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0449-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, “TOTAL EQUILIBRIO” (DISEÑO)

TOTAL ALIMENTOS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-5019)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0922-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del doce de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento sesenta y uno cero treinta y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A** una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Brazil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticinco minutos dieciséis segundos del siete de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de junio de 2013, la licenciada Natasha Donoso Esquivel, mayor, abogada titular de la cédula de identidad número nueve cero noventa y siete trescientos noventa y cuatro en su condición de apoderada de la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A**, presentó solicitud de registro de la

marca de fábrica  **EQUILÍBRIO** en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*alimentos y sustancias alimenticias para los animales y*



mascotas”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con veinticinco minutos dieciséis segundos del siete de mayo de dos mil quince, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada TOTAL EQUILIBRIO (DISEÑO) para la clase 31 internacional (...)”**.


TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de mayo de dos mil quince, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 de dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:


1  bajo el número de registro 230455 vigente desde el 11 de octubre de 2013 y hasta el 11 de octubre de 2023, para proteger y distinguir en clase 05: *“Preparaciones veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos para animales, alimentos dietéticos y sustancias adaptadas para uso veterinario, suplementos*



dietéticos para animales, gasas y apósitos para animales, materiales para vendaje de animales, bocado para animales para propósitos veterinarios, alimentos dietéticos adaptadas para uso veterinarios, suplementos para la dieta animales a de los animales , collares antiparásitos para animales, preparaciones de elementos en trazas, para uso en animales ,alimentos medicados para animales; todos los anteriores productos para uso exclusivamente veterinario. Titular: Representaciones AD S.A.

2.TOTAL NUTRICIÓN bajo el número de registro 139304 vigente desde el 18 de junio de 2003 y hasta el 18 de junio de 2023, para proteger y distinguir en clase 31: “*Productos y sustancias y alimentos concentrados para la alimentación de animales*”. Titular Central Veterinaria S.A.

3.EQUILIBRIUM bajo el número de registro 108905 vigente desde el 8 de setiembre de 1998 y hasta el 8 de setiembre de 2018, para proteger y distinguir en clase 31: “*alimentos para animales y aditivos no medicados.*” Titular Bayer Aktiengesellschaft.


4. EQUILÍBRIO bajo el número de registro 230044 vigente desde el 13 de setiembre de 2013 y hasta el 13 de setiembre de 2023, para proteger y distinguir en clase 5: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos para animales, alimentos dietéticos y sustancias adaptadas para uso veterinario, suplementos dietéticos para animales, bocado para animales para propósitos veterinarios, alimentos dietéticos adaptados para uso médico, suplementos minerales para animales, suplementos para la dieta de los animales, preparaciones de elementos en trazas para uso en animales, alimentos medicados para animales*”. Titular Representaciones AD S.S.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **TOTAL EQUILIBRIO (DISEÑO)**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marcas inscritas “**TOTAL EQUILIBRIO VETERINARY (DISEÑO)** registro 230044, **TOTAL NUTRICIÓN** registro, 139304 **EQUILIBRIUM** bajo el número de registro 108905, **TOTAL EQUILIBRIO (DISEÑO)** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas 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 creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que la empresa **REPRESENTACIONES AD S.A** cedió a la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A** todo derecho sobre las marcas: Total Equilibrio (Diseño) registro 230044 y Total Equilibrio Veterinary (Diseño) Registro 230455, agrega que esa representación es consciente que dicha cesión no puede tomarse en cuenta hasta tanto no se acredite la misma ante el Registro y que en aras de poder cumplir con los plazos de contestación aportan una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia, señala que la marca Total Nutrición bajo el registro número 139304 utilizada por el calificador como fundamento de rechazo, es una marca que carece de distintividad y se encuentra diluída en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los alegatos expuestos por la apoderada especial de la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.




De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de



marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:


MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
 EQUILÍBRIO	TOTAL NUTRICIÓN	EQUILIBRIUM	 EQUILÍBRIO	 EQUILÍBRIO VETERINARY
En clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: <i>“alimentos y sustancias alimenticias para los animales y mascotas</i>	En clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: <i>“Productos y sustancias alimentos concentrados para la alimentación de animales”</i>	En clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir:” <i>”alimentos para animales y aditivos no medicados.</i>	En clase 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir:” <i>Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos para animales, alimentos</i>	En clase 05 para proteger y distinguir: <i>”Preparaciones veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos para animales, alimentos dietéticos y sustancias adaptadas para uso veterinario, suplementos dietéticos para animales, gasas y</i>



			<p><i>dietéticos y sustancias adaptadas para uso veterinario, suplementos dietéticos para animales, bocadillos para animales para propósitos veterinarios, alimentos dietéticos adaptados para uso médico, suplementos minerales para animales, suplementos para la dieta de los animales, preparaciones de elementos en trazas para uso en animales, alimentos medicados para animales</i></p>	<p><i>apósitos para animales, materiales para vendaje de animales, bocadillos para animales para propósitos veterinarios, alimentos dietéticos adaptados para uso veterinarios, suplementos para la dieta animales a de los animales , collares antiparásitos para animales, preparaciones de elementos en trazas, para uso en animales ,alimentos medicados para animales; todos los anteriores productos para uso exclusivamente veterinario.</i></p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo

solicitado en cuanto a nivel gráfico se determina que  EQUILÍBRIO como signo

,propuesto y  EQUILÍBRIO ,  EQUILÍBRIO VETERINARY como signos inscritos son

idénticos. En cuanto a los otros registros comparten el término EQUILIBRIUM y TOTAL, se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos a proteger en el mercado, compartiendo las mismas letras, en el orden y posición equivalente sin existir diferencia alguna. En cuanto al cotejo fonético la pronunciación de los signos es muy similar, el impacto sonoro al ser escuchados por el consumidor es el mismo. En cuanto al cotejo ideológico los signos hacen alusión a los conceptos EQUILIBRIO y TOTAL, de tal manera que este es el vocablo que con mayor fuerza penetra en la mente del consumidor medio y es aquél que éste capta y retiene en la memoria con mayor facilidad. Sobre el cotejo de los productos nótese que existe riesgo de confusión ya que los productos a proteger por el signo propuesto mantienen una estrecha relación con los productos registrados por las marcas inscritas, ya que protegen alimentos para animales y preparaciones farmacéuticas y veterinarias, pudiendo darse un riesgo de confusión y de asociación empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos que se pretenden registrar provienen de la misma empresa. Así las cosas el permitir la coexistencia registral de los signos distintivos puede llevar al consumidor promedio confundirse durante su acto de consumo respecto a los productos que realmente desea y por imperio de ley debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética, e ideológica produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. 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*”.

Por lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En cuanto a los agravios de la apelante relativos a que la empresa **REPRESENTACIONES AD S.A** cedió a la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A** todo derecho sobre las marcas: Total Equilibrio (Diseño) registro 230044 y Total Equilibrio Veterinary (Diseño) Registro 230455, para lo cual aporta una declaración jurada, tal y como lo afirma la solicitante dicha cesión de derechos no puede tomarse en cuenta hasta que la misma no se acredite ante el Registro de la Propiedad Industrial, se debe señalar además que la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una declaración jurada. En cuanto a los acuerdos de coexistencia se ha manifestado este Tribunal denegando su aplicación, así por ejemplo, en el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha sostenido que:

“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o



*servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / (...) / sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”*

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechaza la solicitud planteada por la apoderada de



la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A**, ya que los signos opuestos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticinco minutos dieciséis segundos del siete de mayo de dos mil quince, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTAL ALIMENTOS S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticinco minutos dieciséis segundos del siete de mayo de dos mil quince, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.