



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0428-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica **TOTAL DISEÑO**

TOTAL, ALIMENTOS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-5020

Marcas y otros Signos Distintivos.


VOTO N° 923-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las nueve horas cincuenta 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 cientos sesenta y uno cero treinta y cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TOTAL ALIMENTOS S.A**, con domicilio en **Brazil**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y ocho minutos cuarenta y cinco segundos del cinco 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**, quien es mayor, casada, abogada, vecina de San José en su condición de apoderada especial de la sociedad **TOTAL ALIMENTOS**

S.A, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica  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 diez horas con cuarenta y ocho minutos cuarenta y cinco segundos del cinco de mayo de dos mil quince, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TOTAL ALIMENTOS S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo del 2015, 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, 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:



EQUILÍBRIO

1.- 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, bocadillos para animales para propósitos veterinarios, alimentos dietéticos para uso médico, suplementos minerales para animales, suplementos para la dieta de los animales, preparaciones de elementos en trazas para uso en animales, alimentos medicado para animales. Titular **REPRESENTACIONES AD S.A.**



EQUILÍBRIO VETERINARY


2.- 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 5 "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, bocadillos para animales para propósitos veterinarios, alimentos dietéticos adaptados para uso veterinario médico, suplementos minerales para animales, suplementos para la dieta 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.**



3.- **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.**



SEGUNDO.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  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, fonéticas,

e ideológicas en relación con las marcas inscritas  EQUILÍBRIO ,  EQUILÍBRIO VETERINARY y **TOTAL NUTRICIÓN** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su



inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio. En el presente caso, 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, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, se procede a realizar el cotejo de los signos bajo examen:

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



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
 <p><i>En clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “alimentos y sustancias alimenticias para los animales y mascotas”.</i></p>	 <p><i>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, bocadillos para animales para propósitos veterinarios, alimentos dietéticos para uso médico, suplementos minerales para animales, suplementos para la dieta de los animales, preparaciones de elementos en trazas para uso en animales, alimentos medicado para animales”.</i></p>	 <p><i>En clase 5”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, bocadillos para animales para propósitos veterinarios, alimentos dietéticos adaptados para uso veterinario médico, suplementos minerales para animales, suplementos para la dieta 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>	<p>TOTAL NUTRICION</p> <p><i>En clase 31 para proteger “productos y sustancias y alimentos concentrados para la alimentación de animales.”</i></p>



efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el término



propuesto en clase 31 "alimentos y sustancias alimenticias para animales y mascotas" y las registradas: **TOTAL EQUILIBRIO(DISEÑO) TOTAL EQUILIBRIO VETERINARY (DISEÑO) y TOTAL NUTRICION.**

como se analizó entre las marcas en conflicto se puede dar riesgo de confusión, ya que no solo comparten características fonéticas, gráficas e ideológicas, sino que también comparten los mismos productos, y canales de comercialización, generándose riesgo de asociación empresarial.

Con relación a los productos de la marca **TOTAL EQUILIBRIO** resulta claro que existe una relación importante que puede generar en el consumidor la idea de que los signos pertenecen al mismo titular ya que la marca propuesta desea cubrir alimentos y sustancias alimenticias para animales y mascotas y las marcas inscritas protegen productos veterinarios en donde se encuentran alimentos, sustancias, bocadillos dietéticos adaptados para uso médico, alimentos medicados para animales entre otros, siendo que los productos de la marca **TOTAL NUTRITION** coinciden en su totalidad con los productos solicitados en la clase 31.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Conforme lo indicado, 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.

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 aplicable 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 sociedad **TOTAL ALIMENTOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y ocho minutos cuarenta y cinco segundos del cinco de mayo de dos mil quince, la cual debe confirmarse.

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 por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TOTAL ALIMENTOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y ocho minutos cuarenta y cinco segundos del cinco 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.