

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0371-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “PAL MICHI”**

**KLP MASCOTAS S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-4880)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0498-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jonnathan Rojas Alvarado, vecino de Cartago, cédula de identidad: 1-0735-0026, en su condición de apoderado especial de la compañía **KLP MASCOTAS S.A.**, cédula jurídica: 3-101-686776, con domicilio en Cartago, La Unión, San Diego, 800 metros suroeste de la plaza de deportes, Calle Padilla, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:03 horas del 3 de agosto de 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la empresa **KLP MASCOTAS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**PAL MICHI**”, para proteger y distinguir en clase **31 internacional**: alimentos para gatos.

Mediante resolución de las 13:24:03 horas del 3 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 11 de agosto del 2021, la representación de la empresa **KLP MASCOTAS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. La argumentación dada por el Registro no parece tener sentido ni lógica, pues de acatarse ese pensamiento, no podría inscribirse ninguna marca que contenga la palabra “PAL”, y menos si es en su inicio.
2. La resolución recurrida establece una serie de comparativa (gráficas, fonética, ideológicas y de productos) y en todas parece indicar que PAL y PAL MICHI son similares cuando, como bien lo indica en la comparación gráfica, la segunda en un término compuesto, o como lo dice la resolución, mixto y la primera es una expresión simple. Solo ese elemento expone diferencia suficiente que evite confusión, pues de lo contrario cualquier producto que sea alimento para mascotas que incluya la palabra “pal” devendría en similar al ya inscrito por el solo hecho de incluir “pal” lo cual implica una limitación, no es racional y es excesiva a favor de la marca ya inscrita.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca:

**"PAL"**, registro: 50878, inscrita desde el 6 de agosto de 1976, vigente hasta el 6 de agosto de 2026, titular: MARS, INCORPORATED, para proteger y distinguir en clase 31 internacional: alimentos para animales (folio 3 legajo de apelación).

---

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.** La función fundamental de la marca radica en la capacidad de identificar un producto o servicio y diferenciarlo de otros en el mercado, al mismo tiempo que permita al consumidor atribuirle un origen empresarial determinado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre dos o más signos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por lo tanto, no sería posible dar protección registral al signo solicitado; con esto se busca evitar el riesgo de confusión, respecto del cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al

---

adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

En este sentido la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), así como su reglamento, que es decreto ejecutivo 30233-J, contempla la denegatoria de un signo cuando este 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.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

**Artículo 8:** Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

Al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue y evitar que se pueda provocar alguna confusión, se protege no solo al consumidor,

---

sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual señala que se deben examinar 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. Este numeral señala, en lo que interesa:

**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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

De esta manera, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

Marca propuesta

**PAL MICHI**

**Clase 31:** alimentos para gatos.

Marca registrada

**PAL**

**Clase 31:** alimentos para animales.

---

Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico las marcas son denominativas: “PAL MICHI” y “PAL”; coinciden en el vocablo “PAL”, el cual es el elemento preponderante tanto en la marca propuesta como en la registrada. El signo del apelante contiene la palabra “MICHI”, el cual no es suficiente para otorgarle carácter distintivo.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano es muy similar, al grado de provocar confusión, por estar la marca registrada contenida en el signo propuesto.

Desde el punto de vista ideológico, el término “PAL” se traduce del idioma inglés al español como “camarada”, y siendo que los signos en conflicto coinciden en esta palabra, es evidente que evocan el mismo concepto o idea en el público consumidor, lo cual generaría riesgo de confusión o asociación empresarial.

Con relación al cotejo de productos que buscan proteger y distinguir las marcas en análisis, se determina que son de la misma naturaleza en clase 31 de la nomenclatura internacional, dirigidos al sector de alimentos para animales; no obstante, que uno sea exclusivo para gatos no es suficiente para evitar el riesgo de asociación empresarial con respecto al signo inscrito, por lo que se pueden considerar productos competidores.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, se rechazan los agravios expuestos por el recurrente y se concluye que la marca solicitada, al ser analizada en conjunto, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito; sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias.

Como se ha mencionado, la función principal de los signos distintivos es identificar bienes y servicios de otros en el mercado, que se sean una herramienta de ayuda a los consumidores

al momento de realizar la elección entre productos de la misma naturaleza pero sin desproteger a los empresarios ante un uso o asociación indebida de su signo; por lo que permitir la inscripción del signo “PAL MICHI”, sería ir en contra del ordenamiento jurídico marcario, en tanto es inminente la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos que identifica la marca inscrita; asimismo se determina que existe riesgo de asociación empresarial, en la medida que el consumidor podría pensar que el producto que pretende proteger la marca solicitada proviene de la empresa titular del signo inscrito.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto el señor Jonnathan Rojas Alvarado, en su condición de apoderado especial de la compañía **KLP MASCOTAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:03 horas del 3 de agosto de 2021.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Jonnathan Rojas Alvarado, en su condición de apoderado especial de la compañía KLP MASCOTAS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:24:03 horas del 3 de agosto 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

---

**Karen Quesada Bermúdez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/CMCH/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26