

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0397-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  
Y COMERCIO “INFA C”**

**SOMALAC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-9322)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0522-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, divorciada, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOMALAC**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Bélgica, con domicilio en 42F rue des Vétérinaires, Anderlech 1070, Bruselas, Bélgica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:31:29 horas del 26 de agosto de 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora María Eugenia Acuña Delgado, empresaria, cédula de identidad 7-0042-0106 en su condición de apoderada generalísima de la empresa **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACEÚTICAS, S.A.**,

---

solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INFA C**”, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de la marca citada, el 25 de enero de 2021 el apoderado de la empresa **SOMALAC**, se opuso contra la inscripción, citando como antecedente el registro de su signo: **INFACARE**, que distingue en clase 29: carne, 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.

Mediante resolución de las 13:31:29 horas del 26 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada María Vargas Uribe apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La marca solicitada es confusamente similar a las marcas que tiene inscritas su representada.
2. No comparte lo fallado por el Registro; la misma Oficina de Marcas reconoce que existe semejanza entre los dos signos; “**INFACARE**” e “**INFA C**” pueden llegar a confundir al público consumidor.
3. No se debió desvirtuar la declaración jurada para demostrar la relación de productos, por cuanto el Tribunal ha admitido declaraciones juradas para resolver casos similares; señala el

---

voto 358-2020 relativo a FACIO & CAÑAS S.A.

4. La marca solicitada se encuentra dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la ley de marcas.
5. En este caso no se aplica el principio de especialidad porque la marca registrada protege productos relacionados con los de la marca solicitada.
6. El solicitante no contestó la oposición lo que demuestra una presunción de aceptación de la oposición.
7. De permitirse el registro solicitado se presentaría dilución de su marca.

Además, solicitó revocar la resolución recurrida.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa oponente la marca de fábrica y comercio **INFACARE** que protege en clase 29: carne, 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, inscrita el 26 de agosto de 2014, registro: 238019, vigente hasta el 26 de agosto de 2024 (certificación a folio 24 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. COTEJO DE LOS SIGNOS**

---

**ENFRENTADOS.** 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, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a y b, en los siguientes casos:

- 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, [...] 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- i. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- ii. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- iii. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- iv. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

---

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

Signo solicitado

**INFA C**

Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Marca registrada

**INFACARE**

Carne, 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

En el presente caso las marcas a cotejar son denominativas simples; consisten en palabras sin figuras, relieves o elementos adicionales en su conformación. Estas marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad.

Por lo anterior, los signos enfrentados **INFA C** vs **INFACARE**, analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual para el consumidor; si bien dentro de su estructura cuentan con algunas sílabas semejantes, el consumidor no descompone la marca registrada para llegar a la conclusión que la marca solicitada se encuentra inmersa dentro de esta.

En el plano fonético es donde se presenta la mayor diferencia porque la vocalización de la

---

marca INFA C no presenta semejanza alguna con la marca registrada; en la pronunciación de la marca solicitada se realiza una pausa después de INFA para pronunciar la letra C, mientras la marca registrada se pronuncia en una sola entonación.

Además, conceptualmente las marcas no evocan idea alguna que las relacione.

Por lo antes indicado, desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final.

Es importante acotar que el Registro de la Propiedad Intelectual no realizó un cotejo de los signos ya que determinó con base en el principio de especialidad la coexistencia registral de ambos.

Para determinar el riesgo de confusión no basta con el cotejo gráfico, fonético e ideológico, sino que se debe analizar si los productos o servicios que distinguen los signos permiten o no su coexistencia registral, aspecto reglado en el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas, según el cual:

[...]

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 el presente caso la marca solicitada distingue: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, **alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales**, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; y la marca

---

registrada protege: carne, 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.

Vistas las listas de productos de los signos enfrentados, se puede determinar que el único producto de la marca registrada que se relaciona con los de la marca solicitada es la leche, pero las diferencias encontradas en el cotejo marcario no permiten que el consumidor se confunda en el mercado.

Con respecto a la prueba aportada por el apelante, esta no reviste interés porque intenta demostrar el uso de la marca para uno solo de los productos protegidos y con ello tratar de invocar una semejanza conforme a los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas; pero según el cotejo realizado, aunque se protejan productos similares las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas permiten la coexistencia registral de los signos; por tanto no existe riesgo de confusión para el consumidor medio.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOMALAC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:31:29 horas del 26 de agosto de 2021, la cual en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOMALAC**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:31:29 horas del 26 de agosto de 2021, la cual en este acto **se confirma**, por las razones aquí desarrolladas. 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 dejarán 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**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**