

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0349-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y  
SERVICIOS “PAW CBD”

CBD INDUSTRIES, LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-7700)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0434-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas dos minutos del siete de octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de **CBD INDUSTRIES, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, domiciliada en 8845 Red Oak Blvd, Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:04:41 horas del 29 de junio de 2022.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación citada, presentó el 25 de agosto de 2021, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PAW CBD**” para proteger y distinguir en clase 3: cremas, geles, pomadas, aerosoles, polvos y ungüentos tópicos; todo lo anterior contiene cáñamo, en clase 5: cremas, geles, pomadas,

aerosoles, polvos y ungüentos tópicos; para uso médico, todo lo anterior contiene cáñamo, en clase 31: golosinas y masticables comestibles para perros; todo lo anterior contiene cáñamo, en clase 35: servicios de comercio minorista y servicios de comercio minorista en línea de cremas, geles, pomadas, aerosoles, polvos y ungüentos tópicos; todo lo anterior contiene cáñamo, de acuerdo con la limitación que consta a folio 15 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 12:04:41 horas del 29 de junio de 2022, rechazó la marca parcialmente denegándola para la clase 31 y ordenó continuar con el trámite para las clases 3, 5 y 35. La denegatoria se fundamentó en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) por la similitud gráfica y fonética y de productos que presenta la marca solicitada con las marcas registradas “PAWS PET

FOOD” y  .

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apeló y solicita revocar con base en los siguientes argumentos:


Las marcas presentan suficientes diferencias para coexistir sin causar confusión, pues distinguen productos diferentes, a saber: Golosinas y masticables comestibles para perros; todo lo anterior contiene cáñamo / Productos alimenticios para animales / Alimento para perros; alimento para mascotas.

El hecho de que las marcas registradas y la marca **PAW CBD** compartan el término “PAW” no es motivo suficiente para su rechazo. Por el tipo de productos muy específicos los consumidores de la marca solicitada deben ser considerados especializados por el nivel de interés y cuidado que, de acuerdo con estudios realizados, ponen en el cuidado de sus mascotas.

Los canales de distribución son diferentes y junto con las diferencias gráficas y fonéticas, que son fácilmente perceptibles, hacen posible la coexistencia de la marca solicitada con los signos inscritos.

El conjunto de los signos los diferencia, además el término **PAW** en unas está adelante y en otra atrás, y en una es plural y la solicitada está en singular.



Los productos protegidos por las marcas **PAWS PET FOOD** y  corresponden principalmente a productos alimenticios para mascotas, los cuales, aunque pueden ser considerados similares a los productos de la marca **PAW CBD**, lo cierto es que contienen el elemento de cáñamo (CBD), lo cual requiere un canal de comercialización diferente y hasta especializado, con atención presencial o en línea orientada a los dueños de mascotas. Esto es importante debido a las regulaciones existentes para la comercialización de productos que contienen CBD/cáñamo, la inclusión de asesoría especializada es requerida para informar apropiadamente a los consumidores, en este caso, los dueños de mascotas.

Existen estudios que no están siendo considerados sobre el comportamiento del mercado estadounidense que tiene altísima influencia en el mercado costarricense, marcando tendencias, comportamientos, hábitos de consumo, etc, por medio de prensa y la televisión, que incluyen hasta programas dirigidos a dueños de mascotas. Además, no se tiene conocimiento que se reporten incidentes de confusión entre la marca PAW CBD y las marcas base del rechazo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas de comercio:

---

“**PAWS PET FOOD**”, registro 298019, propiedad de **Carlos Luis Mesén Salas**, inscrita el 23 de julio de 2021 y vigente hasta el 23 de julio de 2031, para distinguir en clase 31: alimento para perros, alimento para mascotas. (folio 79 del expediente principal)



“**PATA PAW S.A.**”, registro 302180, propiedad de **PATA PAW S.A.**, inscrita el 6 de enero de 2022 y vigente hasta el 6 de enero de 2032, para distinguir, en lo que interesa, en clase 31: productos alimenticios para animales. (folio 80 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. 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. COTEJO DE LOS SIGNOS.** 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, según lo disponen los incisos a y b:

- 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:


- 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. [...]
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

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 en la clase 31:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA	MARCA REGISTRADA
<b>PAW CBD</b>	<b>PAWS PET FOOD</b>	
Golosinas y masticables comestibles para perros; todo lo anterior contiene cáñamo	Alimento para perros; alimento para mascotas.	Productos alimenticios para animales

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el

signo solicitado **PAW CBD** y las marcas registradas **PAWS PET FOOD** y 
 existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término **PAW**, independientemente que sea en plural o singular; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente pues es mediante el elemento denominativo, nótese que las palabras PET FOOD y PATA no generan mayor diferenciación, pues dado el vago recuerdo que suele conservar en su mente el consumidor, el término **PAW** es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, indistintamente de que esté en plural o singular, y aunado a esto es común que lleve en su mente la marca que goza de prelación

---

registral, que resulta arbitraria y distintiva para los productos que distingue en clase 31, en este caso relacionadas a **productos alimenticios para animales**.

Ante tales similitudes existe el riesgo de que el consumidor pueda asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos por las marcas prioritarias. El hecho que los productos solicitados contengan CBD no es óbice para que los titulares de las marcas registradas los comercialicen en los mismos puntos de venta de los productos distinguidos por la marca solicitada.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante marcario es idéntica; para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados, son términos que se pronuncian de igual forma. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. El mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas evocan la misma idea: **PAW**, traducido al español es PATA, por lo que el consumidor se verá referido a ese término.

---

Ahora bien, de conformidad con el artículo 24 en su inciso e), supra citado no es suficiente que los signos sean semejantes para que exista riesgo de confusión, además los productos o servicios que identifican deben ser de la misma naturaleza o debe existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho, así las cosas, la marca solicitada protege los mismos productos de las marcas registradas (**productos alimenticios para animales**), la circunstancia de que la solicitante haya limitado sus productos a que “*contienen cáñamo*” no implica ninguna diferenciación, porque estos productos pueden ser ofrecidos en los mismos canales de comercialización de los productos distinguidos por las marcas registradas como farmacias veterinarias o tiendas veterinarias especializadas.

Además, al contener la marca solicitada el término preponderante de los signos registrados se puede pensar que se trata de una nueva línea de productos que contienen CBD lanzada por cualquiera de los titulares de las marcas inscritas.

En este sentido es obvio que el titular de las marcas registradas goza de los



---

derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, y de conformidad con la legislación marcaría, no es necesario que la confusión ocurra, basta con que exista el riesgo de que se presente para que no puedan coexistir.

Asimismo, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Corolario de lo anterior, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; se debe tener presente que los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular.

En cuanto a la información aportada por la parte recurrente respecto estudios de mercado, es menester señalar que no son de recibo por cuanto a pesar de que existan programas, información e incluso productos que provengan del mercado estadounidense relacionados a mascotas, las poblaciones son diferentes, así como también son distintas las capacidades adquisitivas y la cultura de ambos los países, por lo que a pesar de que el argumento es persuasivo, este no parte de criterios homologables.

Así, existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre

los signos cotejados, por lo que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **PAW CBD** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, tal y como lo señaló el Registro, y lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **CBD INDUSTRIES, LLC.**, contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **CBD INDUSTRIES, LLC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:04:41 horas del 29 de junio de 2022, la cual en este acto **SE CONFIRMA** en todos sus extremos. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 03:35 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 03:33 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 03:28 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 03:29 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 10:15 PM

**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