

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0379-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “VITAL BLUE”**

**ALIMENTOS PROSALUD S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-2952**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0472-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas nueve minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 1-0433-0939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **ALIMENTOS PROSALUD S.A.**, entidad costarricense, cédula jurídica 3-101-018721, domiciliada en San José, Santa Ana, Condominio Parque Empresarial Forum I, Edificio C, Segundo Piso, Pozos de Santa Ana, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:50 horas del 27 de junio de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 1 de abril de 2022, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Antonio Muñoz Fonseca, de calidades conocidas y en su condición indicada, presentó


solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **VITAL BLUE**, para distinguir en clase 31 internacional: alimento para perro en forma de concentrado, alimento húmedo en trocitos y/o filete para perro, salsas saborizantes para alimento concentrado para perro, snacks y galletas tipo precios para perros, alimento para gato en forma de concentrado, alimento húmedo en trocitos y/o filete para gato, pate para gato, snacks y galletas tipo precios para gatos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 09:54:50 horas del 27 de junio de 2022, 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 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en representación de la compañía ALIMENTOS PROSALUD S.A., apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual no debió referirse ni analizar el signo BLUE SEAL, debido a que se encuentra con el plazo de gracia vencido.



2. La marca propuesta VITAL BLUE y el signo inscrito  , no presentan similitudes, asimismo el hecho de que se encuentren en la misma clase no es un motivo para el rechazo del signo solicitado, debido a que los distintivos marcarios poseen los elementos necesarios que los diferencian, conforme lo establecido en los votos 021-2008 de las 09:15 horas del 21 de enero de 2008 y 304-2006 de las 11:00 horas del 26 de setiembre de 2006, emitidos por este Tribunal.

3. Los signos en cotejo a nivel gráfico y fonético no presentan similitud alguna,

---

además el hecho que en su parte denominativa posean el vocablo BLUE, no es una causa para confirmar que las marcas son análogas en dicho término, aunado a esto el consumidor al momento de pronunciar los signos de forma consecutiva y analizarlos en su conjunto, sabrá que se trata de marcas distintas que ofrecen diferentes productos, debido a que la marca pretendida agrega el término adicional VITAL, lo cual hace que no se produzca confusión respecto a su identidad u origen empresarial.

4. Respecto a la marca pretendida VITAL BLUE, posee una secuencia de sílabas y vocales que genera en el consumidor un impacto fonético y visual disímil, al mismo tiempo el diseño de la marca inscrita aumenta las diferencias entre los signos e ideológicamente la marca registrada transmite al consumidor la idea de un color y la relación con un animal, en este caso un búfalo o bisonte; por el contrario el signo a registrar el elemento preponderante es el vocablo VITAL, lo cual hace que no exista relación alguna con la marca inscrita.

5. En cuanto a los productos, a pesar de estar contenidos en la clase 31 internacional y poder mostrarse en los mismos establecimientos comerciales, el consumidor fácilmente podrá diferenciarlos ya que los signos no presentan similitudes.

6. El Registro de la Propiedad Intelectual debió realizar el examen de las marcas con base en la teoría de visión en conjunto, la cual señala que el examen de fondo de la marca debe realizarse analizando la marca como un todo indivisible, sin separar ni analizar cada vocablo de forma independiente, conforme a lo mencionada en el voto 1158-2009 de las 10:15 horas del 16 de setiembre de 2009, dictado por este Tribunal.



7. Respecto al tema de la similitud y confusión, cabe acotar que el órgano registral en anteriores ocasiones ha inscrito signos en la clase 31 y con el término blue, entre otros BLUE RIBBON, Cosecha Blue Zone Costa Rica y BLUE ZONE.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad



Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio , registro 293518, inscrita desde el 8 de enero de 2021, vigente hasta el 8 de enero de 2031, titular BLUE BUFFALO ENTERPRISES INC., en clase 31 internacional para proteger: productos alimenticios para gatos, dulces comestibles para gatos, galletas para perros, productos alimenticios para perros, dulces comestibles para perros, productos alimenticios para mascotas, dulces comestibles para mascotas (folios 38 y 39 del expediente de origen).

**TERCERO. 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 ENFRENTADOS.** La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de marcas al definirla como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos

---

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De ahí que la marca debe ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y por tanto, ese producto o servicio debe poder ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

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, tal prohibición se configura 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:

1. El cotejo de los signos 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.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

3. 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.

4. 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.

De conformidad con lo expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen:

### **SIGNO SOLICITADO**

#### **VITAL BLUE**

Clase 31: alimento para perro en forma de concentrado, alimento húmedo en trocitos y/o filete para perro, salsas saborizantes para alimento concentrado para perro, snacks y galletas tipo precios para perros, alimento para gato en forma de concentrado, alimento húmedo en trocitos y/o filete para gato, pate para gato, snacks y galletas tipo precios para gatos.

### **MARCA REGISTRADA**





---

Clase 31: productos alimenticios para gatos, dulces comestibles para gatos, galletas para perros, productos alimenticios para perros, dulces comestibles para perros, productos alimenticios para mascotas, dulces comestibles para mascotas.

Como se indicó, 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. Por consiguiente, la semejanza general de las marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

De ahí que, examinados en su conjunto los signos en pugna y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representación de la empresa apelante, estima este Tribunal que se debe mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada. Desde el punto de vista gráfico, el signo pretendido es denominativo y la marca registrada mixta; el distintivo solicitado presenta identidad en su parte denominativa con el signo inscrito, debido al elemento preponderante **BLUE** que se encuentra contenido en el registrado; a pesar de que la marca solicitada incluye el término **VITAL** que se constituye en un adjetivo, siendo este elemento secundario, el cual no agrega la distintividad necesaria al signo para acceder a su registro; en consecuencia por la similitud que presentan los signos puede inducir al consumidor a asociar la marca solicitada a un mismo origen empresarial, situación que evidentemente inducirá a error o confusión sobre los productos y su procedencia.

En el plano fonético la expresión sonora de la marca inscrita como del signo

---

pretendido, por componerse del elemento preponderante **BLUE** su pronunciación es similar y poco diferenciable al oído humano, lo que provoca riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

En el campo ideológico, es claro que los signos en disputa poseen similitud, ya que el vocablo **BLUE** es el elemento preponderante de la marca solicitada y contenido en el signo registrado, el cual se encuentra escrito en inglés y su traducción al español refiere al color azul (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=blue&op=translate>), lo que hace que el consumidor retenga en su mente un mismo concepto y al existir analogía en los productos para la clase 31 el consumidor podrá relacionar los signos dentro de la misma actividad mercantil, bajo la misma línea de productos y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Por lo antes indicado, desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico los signos son semejantes, generando riesgo de confusión en el consumidor quien asimismo puede asociar la marca pretendida a un mismo origen empresarial.

Igualmente, para la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe analizar el registrador cuando enfrenta dos o más signos en conflicto, todo ello de conformidad con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico en el numeral 1 de la Ley de marcas que en lo de interés indica "...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...".



---

Ahora bien, sobre la supuesta diferenciación entre el signo que se pretende registrar y la marca registrada que contiene un diseño e incluye otros componentes literales y gráficos, se reitera que el elemento preponderante que conforma la marca pretendida es **BLUE**, el cual se encuentra contenido en la registrada, por tal razón y según se desprende del cotejo antes realizado, no se evidencia una diferenciación significativa entre los distintivos marcarios que le confiera aptitud distintiva a la marca pretendida y le permita acceder a un registro, asimismo existe una estrecha relación entre los productos en la misma clase 31, lo que puede hacer pensar al consumidor que el signo pretendido es una variación de la marca inscrita y así entender que provienen de un mismo origen empresarial o que al menos están relacionadas u asociadas.

En cuanto a que el Registro de la Propiedad Intelectual no debió referirse ni analizar el signo BLUE SEAL, claramente en la resolución recurrida en el considerando tercero sobre los hechos probados, la autoridad registral hace hincapié, que entre dicha marca y el signo solicitado existe una clara diferencia para que puedan coexistir registralmente y sin obviar que no fue tomada en cuenta al momento de realizar el correspondiente cotejo de los signos en conflicto.

Respecto al uso el término BLUE en signos inscritos y mencionado entre otros BLUE RIBBON, Cosecha Blue Zone Costa Rica y BLUE ZONE, considera de importancia este Tribunal aclarar que cada solicitud debe analizarse de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto por lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos de terceros que puedan verse conculcados, por lo que los registros traídos a colación no son capaces de producir el efecto de autorizar un registro que resultaría confundible con derechos previos.

---

Finalmente, sobre las resoluciones de este Tribunal traídas a colación por el apelante en apoyo a su tesis, se le indica que cada caso se analiza conforme a sus propias características y que los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano colegiado a tomar decisiones en uno u otro sentido. Conforme a 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 el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la compañía ALIMENTOS PROSALUD S.A., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:50 horas del 27 de junio de 2022, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la compañía **ALIMENTOS PROSALUD S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:54:50 horas del 27 de junio de 2022, 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 dejará 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 08:48 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:36 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 03:01 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:18 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 10:18 PM

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/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