

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0045-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:  
“ORION DOMOSSEDAN”**

**ORION CORPORATION, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-5755**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0113-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintisiete minutos del quince de marzo de 2023.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Monserrat Alfaro Solano, cédula de identidad 1-1449-0188, vecina de San Pedro de Montes de Oca, en su condición de apoderada especial de la empresa **ORION COPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Finlandia, con domicilio ubicado en Orionintie 1, 02200 Espoo, Finlandia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:41:49 horas del 23 de noviembre de 2022.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 1 de julio de 2022, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José,

en su condición de apoderado especial de la compañía **ORION CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Finlandia, presentó la solicitud de inscripción del signo **ORION DOMOSEDAN** como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional, preparados farmacéuticos, preparados veterinarios.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:041:49 horas del 23 de noviembre de 2022, denegó el signo solicitado, debido a la existencia de las marcas inscritas **DORMOSEDAN**, registro 272713, y **ORION**, registro 106735, porque consideró que la solicitada y las inscritas son semejantes y protegen productos iguales y relacionados, por lo que existe riesgo de confusión; lo anterior fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto ante el Registro de origen, la abogada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **ORION COPORATION**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El A quo tiene razón en afirmar que un signo no puede ser inscrito como marca si contraviene o afecta algún derecho adquirido por un tercero, en este caso en específico, por resultar idéntico o similar a un registro previo. Esta afirmación de ninguna manera se ve transgredida por la solicitud de inscripción del signo pedido, por el contrario, los signos pueden coexistir comercialmente sin vulneración de derechos o normativa marcarias.

El signo solicitado no es DORMOSEDAN, es “ORION DOMOSEDAN” una combinación única ingeniosa y distintiva de dos términos que en conjunto buscan diferenciar la marca de su mandante. La partícula “DOMOSEDAN” pretende ser empleada como complemento en la propuesta total del signo, no así, como estructura o conformaciones gramaticales únicas.

La empresa ORION CORPORATION, posee registros en muchos países no solo para DOMOSEDAN sino también para DORMOSEDAN. Los más antiguos son incluso de 1984, para lo cual presenta un recuadro con una serie de registros.

2. El signo que se pretende su inscripción es ORION + DOMOSEDAN, por lo que el análisis debe versar sobre la totalidad de la denominación, en otras palabras, sobre ambos términos combinados y no de cada uno aislado. Los elementos denominativos del signo pretendido están lejos de expresar características propias de los bienes a proteger y distan ser calificativos, lo que suma puntos a favor de su debida inscripción.

3. Recuerda al Registro que para establecer una supuesta identidad o semejanza entre signos se debe acudir a la herramienta del cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde todas las aristas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el signo registrado.

Bajo esa conceptualización, a nivel gráfico es posible constatar las diferencias entre las marcas ORION DOMOSEDAN-DORMOSEDAN-ORION. Si bien el elemento “DOMOSEDAN” de su mandante es similar a “DORMOSEDAN” inscrito y de igual forma se quiere incorporar la partícula “ORION” que resulta afín con la marca inscrita de ALINTER S.A., le recuerda a la Autoridad Registral que lo pretendido es “ORION DOMOSEDAN”, es decir, una denominación que incluye el nombre de la empresa titular acompañado de otro término que en conjunto permiten diferenciar la marca bajo análisis de las inscritas.

A nivel fonético al pronunciarlas es posible comprobar su distinta resonancia, y, a nivel de similitud ideológica no procede comparación alguna pues la denominación no refiere a un concepto específico.

Los signos en conflicto se perciben diferentes y resulta posible afirmar que no se verían vulnerados los derechos de terceros con la inscripción del signo de su representada. Por lo anterior solicita se revoque la resolución apelada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Marca de fábrica y comercio, **DORMOSEDAN**, registro 272713, titular AGROVET MARKET, S.A., para proteger y distinguir, en clase 5 de la nomenclatura internacional, producto anestésico de uso veterinario. Inscrita el 19 de julio de 2018, vigente hasta el 19 de julio de 2028. (folios 26 a 27 del expediente principal).

2. Marca de fábrica, **ORION**, registro 106735, titular ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir, en clase 5 de la nomenclatura internacional, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Inscrita el 13 de marzo de 1998, vigente hasta el 13 de marzo de 2028. (folios 28 a 29 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de

enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
  
- b) Si el 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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se busca determinar si el distintivo marcario propuesto en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es diferente o presenta algún tipo de riesgo de confusión con respecto al signo inscrito.

De esta manera la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

### **MARCA SOLICITADA**

**ORION DOMOSEDAN**

### **SOLICITANTE: ORION CORPORATION**

En **clase 5**, protege y distingue, preparados farmacéuticos, preparados veterinarios

### **MARCAS INSCRITAS**

**DORMOSEDAN**

**registro 272713**

### **TITULAR: AGROVET MARKET, S.A.**

En **clase 5**, protege y distingue, producto anestésico de uso veterinario.

**ORION**

**registro 106735**

## TITULAR: ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA

En **clase 5**, protege y distingue, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

El signo solicitado **ORION DOMOSEDAN**, visto en su conjunto, es denominativo se compone de dos palabras **ORION** y **DOMOSEDAN**, escritas en una tipografía sencilla de color negro, los signos inscritos **DORMOSEDAN**, registro 272713, y **ORION**, registro 106735, ambos formados por un solo vocablo, y se encuentran escritos en una tipografía sencilla de color negro.

De la descripción anterior, puede observarse que, el signo propuesto **ORION DOMOSEDAN** contiene en su conjunto marcario la locución **DOMOSEDAN**, que al cotejarla con el signo registrado **DORMOSEDAN**, comparten un número significativo de letras en la misma posición **D-O-M-O-S-E-D-A-N**, difieren únicamente en la letra “R”, asimismo, se percibe que el signo solicitado contiene en su denominación la palabra **ORION** de la marca inscrita, por lo que entre el signo objeto de registro y los signos inscritos se encuentra una similitud de carácter visual, lo que hace posible que el consumidor pueda asociar los signos en pugna, al punto de llevarlo a pensar que provienen de un mismo origen empresarial.

Al presentarse una semejanza visual entre el signo solicitado **ORION DOMOSEDAN** y los inscritos **DORMOSEDAN** y **ORION**, también hay una similitud de índole auditiva, toda vez que el consumidor al pronunciarlas se escucha una sonoridad muy similar al oído, cuya dicción es sumamente parecida **ORION**



**DOMOSEDAN-DORMOSEDAN** y **ORION DOMOSEDAN-ORION**. Las denominaciones de los signos registrados contemplados en el signo que se intenta registrar hacen que su vocalización resuene semejante al oído del consumidor, de modo que los elementos DORMOSEDAN y ORION contenidos en el signo solicitado, a excepción de la letra “R” no pasan desapercibidos visual y auditivamente en el público consumidor.

En el contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir el signo solicitado **ORION DOMOSEDAN**, los vocablos **DORMOSEDAN** y **ORION**, evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este las relacionaría de manera directa con los productos que comercializa la titular de las marcas registradas propiedad de las empresas AGROVET MARKET, S.A., y ALINTER, SOCIEDAD ANÓNIMA, no siendo posible su coexistencia registral junto a los distintivos marcarios registrados

Del análisis anterior, se concluye que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, las semejanzas gráfica, fonética e ideológica, entre los signos tienen más peso que las diferencias.

El hecho que los signos sean semejantes desde el ámbito visual, auditivo e ideológico, generaría un alto grado de confusión en el público consumidor puesto que podría pensar que el titular de los signos inscritos introdujo al mercado una línea de productos en clase 5 de la nomenclatura internacional, con el signo **ORION DOMOSEDAN**, donde este comparte los elementos de los signos inscritos a diferencia de la letra “R” de la marca inscrita **DORMOSEDAN**, lo que podría causar riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los consumidores o competidores, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Por lo que contrario a lo que opina el apelante los signos en conflicto resultan semejantes. Ahora bien, recordemos que a pesar de que los signos sean iguales o semejantes, si los productos o servicios que protegen son diferentes al grado que ni siquiera se relacionen, pueden coexistir en la publicidad registral en aplicación del principio de especialidad. Con respecto a ello el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

**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:

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signo 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.

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

En el contexto de lo anterior, se observa que la marca solicitada protege, **preparados farmacéuticos, preparados veterinarios**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, las marcas inscritas, **DORMOSEDAN**, registro

272713, protege, **producto anestésico de uso veterinario**, y **ORION**, registro 106735, protege **productos farmacéuticos, veterinarios** e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, ambos en clase 5 de la nomenclatura internacional.

En este punto avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia al no permitir la inscripción del signo propuesto, porque del listado de los signos inscritos, el producto anestésico de uso veterinario y los productos farmacéuticos, veterinarios pueden perfectamente ser comercializados por la marca a registrar, puesto que esta pretende proteger preparados farmacéuticos, preparados veterinarios, en los que se encuentran contenidos los productos de los distintivos marcarios inscritos, por consiguiente, los productos del signo solicitado y los inscritos son de una misma naturaleza “productos farmacéuticos y productos farmacéuticos de uso veterinario”, por ende, pertenecen al mismo mercado, y pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo consumidor al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto.

Por lo anterior, estima este Tribunal que al estar frente a signos similares desde el ámbito visual, auditivo e ideológico, y, productos a proteger también similares y relacionados, se incurría en riesgo de confusión, debido a que se podría pensar que el signo propuesto **ORION DOMOSEDAN**, es una variación de los signos registrados **DORMOSEDAN** y **ORION**, y por ende, podría asociarse que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial, a causa de la semejanza existente entre ellos, además, que los productos son de una misma naturaleza, como se indicó líneas arriba, de ahí que no resulte registrable el signo solicitado, tal y como lo pretende la representación de la empresa recurrente en sus

agravios, los cuales se rechazan en su totalidad, siendo aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. En cuanto a que la empresa apelante posee registros en muchos países no solo para DOMOSEDAN sino también para DORMOSEDAN, ese hecho no es vinculante para otorgar la inscripción.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos y citas legales expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apodera especial de la empresa ORION COPORATION, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:41:49 horas del 23 de noviembre de 2022, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **ORION DOMOSEDAN**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, en aplicación de artículo 8 incisos a) y b) de La Ley de marcas y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apodera especial de la empresa **ORION COPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:41:49 horas del 23 de noviembre de 2022, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **ORION DOMOSEDAN**, en clase 5 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este acto 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

**NOTÍFQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 11:30 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 11:37 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 12:25 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 11:19 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 11:03 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/OSRS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**