



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0144-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA FÁBRICA YCOMERCIO
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6460

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0191-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, entidad costarricense, domiciliada en Alajuela, del aeropuerto 7 kilómetros al oeste, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:03 horas del 17 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de julio de 2023 la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

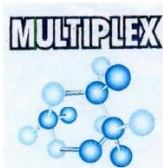


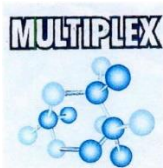
y comercio para proteger y distinguir aditivos para alimentos de animales en clase 1 internacional.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 12:55:03 horas del 17 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de inscripción de la marca




pretendida “MUNDI VET MULTIPLEX PREPARTO 21”, por razones intrínsecas, al determinar que se conforma por la palabra “preparto” y en la parte figurativa contiene la imagen de una vaca preñada, lo cual genera en el consumidor la idea de que los productos van dirigidos específicamente para el preparto de las vacas, lo que puede generar engaño o confusión en el consumidor sobre la naturaleza o características del producto, de conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas); además por la similitud gráfica, fonética e ideológica que presenta con el signo

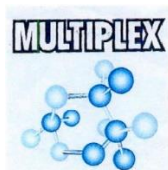


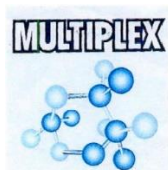
inscrito , al compartir en común el vocablo MULTIPLEX, y la relación de productos, corresponde a una marca inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la citada ley.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y otorgada la audiencia de reglamento, manifestó los siguientes agravios:



1. La marca solicitada  no genera confusión por su empaque, debido a que en este se presenta la imagen de un animal que alude a una vaca y que se tiene por protegido en los productos; por otra parte



la marca registrada  en clase 5, posee escasa similitud gráfica y fonética respecto al signo pretendido, sin embargo su distinción radica principalmente en los productos, debido a que la registrada protege un medicamento y la solicitada un aditivo para alimentos.

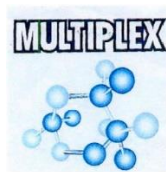
2. El análisis de las marcas debe realizarse en su conjunto y no por separado, el estimar que el signo pretendido no tiene la aptitud



distintiva suficiente, viene a ocasionar un daño a su representada y además provoca un análisis contrario a la normativa marcaria, que puede ser aplicado erróneamente a nuevos casos.

3. Conforme a lo antes expuesto y al no existir ningún impedimento para continuar con el trámite de inscripción de la marca pretendida, se solicita a esta autoridad el saneamiento del proceso en pro del administrado, además los signos pertenecen al mismo grupo empresarial, por lo cual se solicita declarar sin lugar la resolución recurrida y se continúe con la inscripción del signo solicitado, debido a que no se ocasiona engaño o confusión al consumidor, ya que los signos en conflicto poseen la distintividad necesaria que les permite su coexistencia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de VITAMINAS Y



MINERALES S.A., la marca de fábrica registro 168633, inscrita desde el 15 de junio de 2007, vigente hasta el 15 de junio de 2027, para proteger en clase 5 internacional: combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales (folios 22 a 23 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con este carácter de relevancia para la presente resolución, que la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., no ha demostrado ante esta instancia por



medio de documentación idónea que ambas compañías pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

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. I. LA IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial, porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

En este sentido y para el caso en estudio es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos o servicios similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]



j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva o bien cause engaño, con relación a los productos o servicios de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

En el presente caso, observa este Tribunal que el Registro de la



Propiedad Intelectual denegó el signo solicitado conforme el inciso j) y el párrafo final de la Ley de marcas, al determinarse que corresponde a una marca engañosa y carente de distintividad para los productos que se pretenden proteger.



Ahora bien, conforme ha sido examinada la marca propuesta



considera esta autoridad que al emplear la marca pretendida el término “preparto” como el diseño de una res en estado de gestación, puede inducir al consumidor a error o engaño, al crear la falsa idea que los productos a proteger y comercializar (aditivos para alimentos de animales), son exclusivos para las reses que se encuentran en esa etapa que antecede al parto y de esa forma podrá ser percibido por el consumidor; situación que puede generar engaño en el consumidor respecto al producto que se pretende proteger y comercializar, lo anterior debido a que en el detalle de la protección que se pretende eso no se indica.

En consecuencia, este Tribunal estima que efectivamente bajo esa circunstancia el signo propuesto incurre en la inadmisibilidad por motivos intrínsecos señalados en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas.

II. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. En este sentido, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo y no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca en relación con las marcas de productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 adquieren en el mercado.



Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Por tal razón, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los 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 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.

[...]

En este sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los



puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el que se encuentre registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque una relación con los signos, y por consiguiente un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En atención a lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

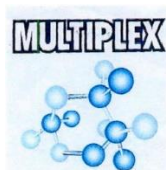
Signo solicitado





Clase 1: aditivos para alimentos de animales.

Marca registrada

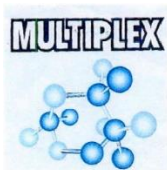


Clase 5: combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la



apelante, se denota que a nivel gráfico la marca solicitada e



inscrita son mixtas, conformadas tanto por elementos denominativos como gráficos, el signo solicitado “**MUNDI VET MULTIPLEX PREPARTO 21**”, si bien se conforma por un número diferente de elementos gramaticales, comparten en su estructura gramatical el elemento preponderante **MULTIPLEX** que se encuentra contenido en la totalidad de la marca inscrita, a pesar de que los signos cotejados presentan distintos elementos como son el diseño, colores y tipografía, no le proporciona a la marca pedida mayor distinción con relación a la inscrita, ya que al compartir el citado elemento sobresaliente y de mayor percepción, genera un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, y precisamente esto es lo



que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético, y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos marcarios es idéntica, no existiendo diferenciación alguna al oído del consumidor para que pueda diferenciar la marca solicitada del signo registrado, lo que puede llevar al consumidor y a los competidores a un riesgo de confusión o de asociación empresarial, pues lo usual es que la recomendación de marcas y productos entre consumidores se realice de forma verbal.

En cuanto al ámbito ideológico, se determina que el signo solicitado y el registrado son análogos, por cuanto del conjunto marcario de cada uno, resalta con mayor carácter distintivo el término **MULTIPLEX**, sin embargo, para efecto de este caso, se constituye en un término de fantasía, por lo que no cabe el análisis en cuanto al aspecto ideológico.

Respecto a los productos que busca proteger y distinguir la marca propuesta sean aditivos para alimentos de animales en clase 1, y los productos de la marca registrada en clase 5 combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales; a pesar de encontrarse en distintas clases son de la misma naturaleza mercantil relacionada con los aditivos nutricionales, lo cual hace que se encuentran estrechamente relacionados, generando así la posibilidad de confusión al consumidor y peligro de asociación o relación por el



tipo de uso, consumo, distribución o comercialización, lo que viene a imposibilitar la coexistencia registral de los distintivos marcarios.

Partiendo del análisis realizado y del cotejo gráfico, fonético e ideológico, así como de los productos a proteger, se determina que los signos presentan una semejanza esencial que opaca cualquier diferencia y al ser analizada en su conjunto la marca solicitada, esta 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; y como se ha mencionado, la función principal de los signos distintivos es identificar bienes y servicios de otros en el mercado, sirviendo como herramienta a los consumidores al momento de realizar la elección entre productos de la misma naturaleza y proteger a los empresarios ante un uso o asociación indebida de sus signos, por lo que de permitir la inscripción



del signo sería ir en contra del ordenamiento jurídico marcario, ya que es inminente la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión o asociación en el consumidor al relacionar los productos solicitados como los identificados por el signo inscrito, asimismo podría el consumidor pensar que los productos solicitados devienen del mismo origen empresarial, o bien creer que la marca pretendida es parte de una misma familia de marcas.

Respecto al agravio expuesto por la recurrente, relacionado con las diferencias contenidas en los denominativos, se debe señalar que una



vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal se concluye que efectivamente, entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos, por ende, con la locución empleada **MULTIPLEX**. Ello, aunado al producto que se pretende proteger y comercializar se encuentra dentro de la misma naturaleza mercantil que el inscrito, situación que puede causar riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la cual los agravios en este sentido deben ser rechazados.

En cuanto a lo indicado por la recurrente que las marcas pertenecen al mismo grupo económico, cabe indicar por parte de este Tribunal, que del análisis y estudio realizado al expediente no existe antecedente o prueba alguna que acredite que el titular de la marca inscrita VITAMINAS Y MINERALES S.A y la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., pertenezcan al mismo grupo de interés económico, dado que para ello debe existir un documento entre las partes que acredite dicha relación comercial. Por lo cual su argumentación en este sentido no es de recibo.

Finalmente, es importante indicar por este Tribunal que la titular de la marca inscrita goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo confusión que se susciten y citados con anterioridad.

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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:03 horas del 17 de noviembre de 2023, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:55:03 horas del 17 de noviembre de 2023, 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 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.
NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55



MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33