



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0453-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

PETS FOODS SALADILLO, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3194

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0203-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y nueve minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PET FOODS SALADILLO, S.A.**, con domicilio en Ibañez Frocham 3772 Saladillo, provincia de Buenos Aires Argentina, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:14 horas del 26 de agosto de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EL 2 de abril de 2024, el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa PET FOODS SALADILLO, S.A., con cédula de persona jurídica número 3-101-738052, sociedad organizada y existente bajo las leyes de La República de Costa Rica, con domicilio en Ibañez Frocham 3772 Saladillo, provincia de Buenos Aires Argentina, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir, alimentos para animales, alimentos para gatos, alimentos para perros, alimentos para animales de compañía, productos alimenticios y bebidas para animales, productos masticables comestibles para animales domésticos, productos alimenticios para animales, alimentos para animales de compañía en forma de productos para masticar, comida para perros y comida para gatos.

Mediante el auto de prevención dictado a las 16:47:29 horas del 26 de mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual previno a la representación de la empresa promovente acerca de las causales de denegatoria contenidas en la marca pretendida, razón por la cual, la empresa PET FOODS SALADILLO S.A., mediante escrito presentado el 8 de julio de 2025, modificó la lista de los productos para que se consigne de la siguiente forma: alimentos para perros, productos alimenticios y bebidas para perros, productos masticables



comestibles para perros y comida para perros, todos los anteriores con calidad superior (premium), en clase 31 internacional.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 11:06:14 del 26 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca propuesta por las causales extrínsecas previstas por los incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) pues consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial



con la marca inscrita **PET's SELECTION**, en clase 31 internacional y que protege productos veterinarios como alimentos y bebidas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **PET FOODS SALADILLO, S.A.**, planteó recurso de apelación y expuso como agravios lo siguiente:

1. El signo solicitado se diferencia ampliamente de la marca registrada en el tanto ambas son distintas y visualmente tienen diseños muy diferentes en cuanto a su forma y sus colores.



2. La marca de su representada **DOG SELECTION ETIQUETA NEGRA** se compone en primer lugar de la palabra DOG que se encuentra en el centro del diseño de primera seguida en una segunda línea por la palabra SELECTION acompañada de ETIQUETA NEGRA, y SUPER PREMIUN QUALITY, siendo que el diseño se compone de los colores blanco y negro; mientras que la marca registrada se compone de un diseño que contiene la palabra PET'S en la primera línea del diseño en letras mayúsculas en color azul y en una segunda línea en color rojo la



palabra SELECTION, razón por la que existen diferencias visuales, fonéticas porque las palabras pronunciadas en inglés en conjunto suenan y se ven distintas; y diferencias ideológicas por cuanto la marca registrada se traduce como “selección de mascotas” y la marca pretendida como “selección perro etiqueta negra calidad superior”

Por lo que solicitó el recurrente, acoger el recurso de apelación interpuesto y autorizar la continuación del proceso de inscripción pretendido.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito a nombre de la empresa HVA NUTRICIÓN ANIMAL, la marca de comercio



, registro 307281, en clase 31 internacional, protege y distingue, productos veterinarios como alimentos y bebidas. Inscrita el 5 de agosto de 2022, vigente hasta el 5 de agosto de 2032. (folios 5 a 6 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Así, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina:

[...]

- 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 por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, p. 5, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe



tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se presenta cuando dos o más signos poseen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea este de carácter visual, auditivo o ideológico.

Para determinar la distintividad del signo marcario se debe realizar un cotejo adecuado y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, que establece:

Artículo 24: 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:

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.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

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; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo expuesto, debe procederse con el cotejo de las marcas confrontadas, no obstante, atendiendo la reiterada



jurisprudencia de este Tribunal, primeramente, debe determinarse cuál elemento de los signos mixtos confrontados predomina en los conjuntos marcarios, sea el elemento denominativo o el elemento figurativo.

Este Tribunal considera que en el signo mixto predomina el elemento denominativo, contrario a los alegatos del recurrente; pues en el conjunto marcario resaltan “a golpe de ojo” aquellas palabras de color blanco impresas sobre un fondo de color negro, y ubicadas en el centro del conjunto marcario: “DOG SELECTION”, resultando que estas palabras, además de estar escritas en letras mayúsculas, poseen mayor dimensión o tamaño que las palabras “ETIQUETA NEGRA” y “SUPER PREMIUM QUALITY”, esta adición de términos no dota de distintividad al signo solicitado, por tratarse de vocablos de uso común en el comercio para describir los productos de calidad; de modo que otorgar un derecho exclusivo sobre estas frases implicaría un obstáculo para el resto de competidores que se verían impedidos de utilizar términos habituales o de uso libre en el ámbito comercial para distinguir sus propios productos de alta calidad.

También se reconoce la importancia que posee el elemento denominativo en este conjunto marcario porque la letra inicial y la letra final del vocablo “SELECTION” poseen una dimensión mayor que las demás letras de todos los términos contenidos en dicho elemento denominativo.

Resulta claro que el diseño, los dibujos, las grafías y colores de este signo mixto, están orientados a desviar la atención del consumidor hacia los términos “DOG SELECTION”, en un primer instante, y sobre los vocablos “ETIQUETA NEGRA” y “SUPER PREMIUM QUALITY” en



un segundo plano, resultando que los términos “DOG SELECTION” son los que, indubitadamente generan mayor influencia y recuerdo en la mente del consumidor y de cualquier persona que observe este



signo mixto .

Debe tomar en cuenta el recurrente que el elemento figurativo de la marca mixta trascenderá sobre el elemento denominativo, únicamente cuando su diseño, figura o dibujos transmitan o proyecten una idea o concepto claro al consumidor en el mercado de bienes y servicios; es decir que dicho elemento figurativo, debería generar una mayor influencia y percepción en la mente del consumidor que aquellas palabras contenidas en el conjunto marcario (DOG SELECTION), lo cual no sucede en el caso examinado.

Igualmente sucede con la marca mixta inscrita, toda vez que, su diseño, colores, trazados y dibujos no logran distraer al consumidor de las palabras contenidas en su elemento denominativo “PET’s SELECTION”, las cuales recordará el consumidor y asociará con los productos que represente este conjunto marcario en el mercado de bienes y servicios.

De acuerdo con lo explicado, se ilustra la tabla de cotejo marcario correspondiente.



Marca solicitada



En clase 31 internacional:
alimentos para perros, productos
alimenticios y bebidas para
perros, productos masticables
comestibles para perros y
comida para perros, todos los
anteriores con calidad superior
(premium).

Marca inscrita



En clase 31 internacional:
productos veterinarios como
alimentos y bebidas.

El presente cotejo debe darse mayor prevalencia al análisis entre los
elementos denominativos contenidos en el conjunto marcario sean
“DOG SELECTION” y “PET’S SELECTION”

En relación con la frase “ETIQUETA NEGRA” y “SUPER PREMIUM
QUALITY” este Tribunal considera que estos términos al poseer una
letra con menor dimensión y por debajo de las palabras principales
“DOG SELECTION” posee un papel o carácter secundario dentro del
conjunto marcario precitado, aunado a que son como se dijo líneas
arriba son elementos de uso común y descriptivos, fundamento por el
cual, se extraen estas frases “ETIQUETA NEGRA” y SUPER
PREMIUM “QUALITY” del presente análisis, para continuar este



cotejo únicamente en cuanto a los términos “DOG SELECTION” de la marca pretendida, frente a “PET’S SELECTION” de la marca inscrita.

A nivel gráfico ambos elementos denominativos coinciden exactamente en el término “SELECTION”, ambos en mayúscula y en el mismo idioma, razón por la que existe una clara semejanza que provoca un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial, la cual se transmite también a nivel fonético pues ambos signos comparten la misma palabra “SELECTION” que posee la mayor dimensión dentro de cada uno de los signos confrontados, lo cual provoca una similitud evidente y pacífica a nivel visual y auditivo.

En el campo ideológico el riesgo de confusión aumenta porque, tal y como lo indica el recurrente, la palabra “PET’S” contenida en la marca inscrita se traduce en español como “mascota” y la palabra “DOG” significa en español “perro o perra” siendo que este tipo de animalitos también son considerados mascotas dentro de un hogar común; lo anterior aunado a que ambos signos comparten el término “SELECTION” provoca que el consumidor común pueda considerar que aquellos términos que en el idioma español pueden traducirse como “Selección de mascotas” y “Selección de perros” representen productos que poseen el mismo origen empresarial, provocando que el signo marcario pretendido contravenga las causales que impiden su registro contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende inscribir mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a



nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Precisamente, las reglas establecidas en el derecho marcario permiten evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y también, 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 de la Ley de marcas. Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

[...]

el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos



o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles

[...]

Tal y como se mencionó, en el presente examen se determina que el riesgo de confusión o asociación para el consumidor es evidente porque este agente de mercado podría relacionar los productos que pretende amparar la marca pretendida, a saber, alimentos para perros, productos alimenticios y bebidas para perros, productos masticables comestibles para perros y comida para perros, todos los anteriores con calidad superior (premium), y creer que poseen el mismo origen empresarial de los productos distinguidos por la marca inscrita, productos veterinarios como alimentos y bebidas, ello, debido a que protegen productos de una misma naturaleza, alimentos y bebidas para el cuidado y bienestar de los animales, porque ambas operan en el mercado para productos de animales, lo que aumenta la probabilidad que los consumidores las encuentren en sitios análogos, tiendas, supermercados, veterinarias; de ahí que pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización y están dirigidos a un mismo tipo de consumidor; por lo que con ello puede lesionar los derechos de la titular de la marca inscrita.

Respecto a la doctrina y la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, este Tribunal ha reiterado que cada caso sometido a estudio, debe ser resuelto de acuerdo con



su propia naturaleza; resultando además que, las resoluciones dictadas por este órgano pueden ser consideradas como guías para el administrado, pero no poseen el carácter de lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para nuevas inscripciones marcarias; en virtud de lo cual, se rechazan todos los agravios de la parte recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, y jurisprudencia expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa PET FOODS SALADILLO, S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:14 horas del 26 de agosto de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **PET FOODS SALADILLO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:14 horas del 26 de agosto de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

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