



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0583-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y

COMERCIO **Diamond V**

CAN TECHNOLOGIES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2025-8785)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0372-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y un minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiséis.

Visto el recurso de apelación planteado por la abogada **Marianella Arias Chacón**, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **CAN TECHNOLOGIES, INC.**, organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 15407 McGinty Road West, Wayzata, MN 55391, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:23:21 horas del 27 de octubre de 2025.

Redacta el juez Fonseca Mc Sam;



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de agosto de 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **CAN TECHNOLOGIES, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **Diamond V** en **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: aditivos para piensos con fines médicos; suplementos dietéticos para animales; aditivos para piensos; suplementos para animales.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:23:21 horas del 27 de octubre de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca de fábrica y comercio “Diamond V” en clase 5 internacional, pedida por la compañía **CAN TECHNOLOGIES, INC.**, al determinar su inadmisibilidad conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley de marcas); al presentar identidad con la marca inscrita **DIAMOND** en clase 31 internacional, así como de los productos que se pretenden proteger y comercializar, propiedad de la compañía **SHELL & KAMPETER, INC.** Notificación realizada el 4 de noviembre de 2025. (Folio 21 a 33)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representante de la compañía **CAN TECHNOLOGIES, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a lo apelado señaló:

1. Su representada es parte del grupo económico Cargill, empresa multinacional de origen estadounidense, y tiene sus inicios en el año 1865, quien ha desarrollado sus actividades en el sector agroalimentario, principalmente en el área de la agricultura y la alimentación. La compañía se destaca por colaborar de cerca



con agricultores y ganaderos en cultivos y crianza de animales; en Centro América opera desde 1969 con dos negocios principales: Cargill Protein (carnes y aves de corral) y Cargill Feed and Nutrition (nutrición animal). (Adjunta las páginas web: www.cargil.com y www.cargill.com.hn.)

2. El distintivo **Diamond V en clase 5** para “aditivos para piensos con fines médicos; suplementos dietéticos para animales; aditivos para piensos; suplementos para animales”; aclara que “piensos” son alimentos elaborados y concentrados que se dan a los animales (ganado, aves y cerdos), particularmente que no sean animales de compañía. (página web: www.diamondv.com)
3. La marca inscrita DIAMOND registro 130564, en clase 31 protege: “comida para mascota, comida para perros y gatos”, propiedad de Schell & Kampeter, Inc., alimentos que se comercializan en tiendas de mascotas, veterinarias y supermercados; a diferencia de los productos de su representada se comercializan en tiendas especializadas para la agricultura y ganadería; de ahí que, no existe posibilidad alguna que los consumidores se confundan, pues van dirigidos a animales distintos y fines diferentes, sea, segmentos de mercados diferentes. (web: www.diamondpetcompany.com.)
4. El Registro realizó un análisis rápido del distintivo que su representada desea inscribir, sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo y las diferencias existentes con respecto a los productos, lo cual provoca que la similitud y confusión alegada no exista.
5. El Registro ha hecho caso omiso a lo establecido por el principio de especialidad, al no tomar en cuenta que cada distintivo protege productos clasificados en clases distintas; siendo que



estamos ante productos dirigidos a segmentos de mercado y consumidores diferentes. Los consumidores de los productos de su representada son consumidores especializados, y no existe manera alguna de confundir un suplemento alimenticio con alimento para perros y gatos. (Adjunta sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, de las 13:50 horas del 30 de noviembre de 1994)

6. Estamos ante marcas que pueden coexistir pacíficamente en el Registro y en el comercio; criterio acogido tanto por la doctrina y por el Tribunal Registral Administrativo, en el voto 491-2017 de las 9:35 horas del 28 de setiembre de 2017, y aplicable al presente caso.

Solicita se revoque la resolución apelada, y se continúe con los trámites de inscripción del signo propuesto por su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **SCHELL & KAMPETER, INC.**, es titular registral del siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio: DIAMOND** registro **130564**, en **clase 31** internacional, para proteger: comida para mascotas, comida para perros y gatos. Inscrita el 13 de diciembre de 2001 y vigencia al 13 de diciembre de 2031. (Folio 6 y 7 del legajo de apelación).



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los siguientes incisos:

- 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. [...]

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

“... 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: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

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; ...”

En ese 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 signo registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, 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.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

Diamond V

Clase 5: aditivos para piensos con fines médicos; suplementos dietéticos para animales; aditivos para piensos; suplementos para animales.



MARCA INSCRITA

DIAMOND

(Registro 130564)

Clase 31: comida para mascotas, comida para perros y gatos.

Basándonos en una premisa inicial, se observa que entre los signos objetados; sea, la marca propuesta **Diamond V** y la marca inscrita **DIAMOND** ambos son de carácter denominativo; tomando en consideración tales elementos se observa que el signo pedido integra en su totalidad el contenido gramatical de la marca inscrita, sea, la dicción **Diamond** siendo este el elemento central y preponderante de ambas marcas, por lo que, esa condición puede inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Lo anterior, aunado a que el aditamento “V” incorporado en el signo propuesto no le proporciona el contenido de distintividad necesario para proporcionarle protección registral, ya que como se ha indicado la fuerza distintiva la acoge la palabra Diamond utilizada en la marca inscrita.

Por otra parte, en cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas “**Diamond V vs DIAMOND**” al compartir la misma palabra en su estructura gramatical y ejercer su pronunciación los signos se escuchan y persiben de manera idéntica, por lo que, el consumidor podría considerar que las marcas pertenecen al mismo titular del signo marcario inscrito con anterioridad.



Con respecto al contexto ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio y a diferencia de lo que determinó el Registro, la palabra empleada **“Diamond”** que se encuentra en idioma inglés y traducida al español refiere al concepto de “diamante”; por lo que, la dicción empleada ya sea en idioma inglés o traducida al español evocan a un mismo contenido lingüístico, situación que induce a que el consumidor pueda relacionar el signo como provenientes de un mismo origen empresarial; tenga este conocimientos o no del idioma que emplea el signo marcario al ser idéntico al denominativo inscrito.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende inscribir mantiene un alto grado de identidad con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva 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 registración.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos este Tribunal, logra colegir que, lo solicitado con la marca pretendida **Diamond V** en clase 5 internacional, en contraposición con lo que protege y comercializa la marca que se encuentra inscrita **DIAMOND** en clase 31, ambas pese a estar en nomenclaturas diferentes, conforme se desprende se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, en específico dentro de la actividad “productos alimenticios para animales”, de ahí



que, por la naturaleza de los productos estos serían fácilmente relacionados por el consumidor, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo esa condición proporcionarle protección registral al signo solicitado.

En este mismo sentido, cabe acotar que como el mismo recurrente lo indica en sus argumentos la palabra “piensos” refiere o son alimentos elaborados y concentrados que se dan a los animales (ganado, aves y cerdos), y en lo particular que no sean animales de compañía; sin embargo, a diferencia de lo que externa la parte son “alimentos para animales” y de esa misma manera serán percibidos por el consumidor en el mercado, de ahí que, si estos se distribuyen o expenden en lugares diferentes ello no elimina el riesgo de confusión ni el riesgo de asociación, ya que con independencia del lugar donde se adquiriera el producto al compartir la misma denominación el consumidor puede relacionar las marcas como provenientes de un mismo origen empresarial, cuando en la realidad no lo son, y es ante esa posibilidad que no se le puede conceder protección registral al signo solicitado; tal y como de esa misma manera se instituye del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas, de aplicación al caso que se analiza.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal logra colegir que del cotejo realizado la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión y asociación para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege, distingue y comercializa la marca inscrita, de ahí



que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuesto por el recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos. Al respecto se debe reiterar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se concluye que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan, situación que puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta **Diamond V** en clase 5 internacional, pedida por la compañía **CAN TECHNOLOGIES, INC.**, resulta inadmisibile por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:23:21 horas del 27 de octubre de 2025, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada



Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía **CAN TECHNOLOGIES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:23:21 horas del 27 de octubre de 2025. 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 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/CDFM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36