
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2021-0461-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO NUTRISOL VITE
VITASURE****TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-4148)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0031-2022**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y un minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Javier Francisco Aguilar Villa, vecino de San José, cédula de identidad 1-0724-0545, en su condición de apoderado especial de la compañía **TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-345161, domiciliada en La Lima, Cartago, 100 metros sur de la estación de servicio Shell, bodega Amsa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:29:03 horas del 05 de octubre de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Aguilar Villa, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio

del signo **NUTRISOL VITE VITASURE**, para distinguir en clase 05 preparaciones para uso veterinario.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo pedido por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros, conforme el 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, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, y en sus agravios manifestó: 1. La marca de su poderdante está compuesta de 3 palabras NUTRISOL VITE VITASURE, mientras que la marca inscrita es solamente una palabra "Vitasure", y solamente "Vitasure" es común entre ambos signos marcarios. 2. Entre ambos signos marcarios hay dos palabras con un total de 12 letras de diferencia, lo que hace imposible una confusión del consumidor, además de que hay una marcada diferencia fonética y gráfica entre los signos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **VITASURE**, registro: 247516, vigente hasta el 26 de octubre de 2025, propiedad de FERNANDO MICHEL ONTIVEROS, para distinguir en clase 05 multivitamínicos; complementos a la dieta, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empaste e improntas dentales; desinfectante (folio 4 expediente principal).

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

CUARTO. 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. La función fundamental de la marca radica en su capacidad de identificar un producto o servicio y diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza en el mercado, y permite al consumidor atribuirle un origen empresarial determinado.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando generan riesgo de confusión en el público consumidor.

El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio, crea que está adquiriendo otro. El indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y su origen empresarial, al adquirir el producto o servicio piense que el origen empresarial de uno y otro tiene una relación o vinculación económica.

La Ley de marcas establece:

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.

Para realizar el análisis entre el signo solicitado y el inscrito se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que señala algunas reglas a seguir para realizar el cotejo marcario, entre ellas:

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.

(...)

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 (...)

SIGNO PROPUESTO

NUTRISOL VITE VITASURE

Clase 05: preparaciones para uso veterinario.

MARCA REGISTRADA

VITASURE

Clase 05: multivitamínicos; complementos a la dieta, **productos** farmacéuticos y **veterinarios**; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empaste e improntas dentales; desinfectante.

Al realizar el análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico son denominativas, NUTRISOL VITE VITASURE y VITASURE, estando la marca registrada contenida completamente el signo propuesto, y si bien lo pedido contiene otros términos, no son suficientes para otorgarle aptitud distintiva para evitar riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano es muy similar, al grado de provocar confusión, por compartir el término VITASURE y ser precisamente el elemento preponderante.

Desde el punto de vista ideológico, las marcas en conflicto se consideran de fantasía, por lo que ideológicamente no hay ninguna similitud con el signo inscrito.

Con relación al cotejo de productos, en ambos casos son para uso veterinario en clase 05, el listado del signo propuesto se encuentra contenido y relacionado con los productos de la marca registrada.

Partiendo del análisis y cotejo realizado es que se rechazan los agravios expuestos por el recurrente, y se concluye que el signo solicitado contiene íntegramente a la marca registrada, lo que imposibilita su coexistencia registral.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Javier Francisco Aguilar Villa representando a TECHNOCHEM INTERNATIONAL COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:29:03 horas del 5 de octubre de 2021, 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 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 10:04 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 08:19 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 07:17 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 08:18 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 08:41 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26