

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0120-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA S.A., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-9314)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0186-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Pedro Eduardo Diaz Cordero, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad: 1-0756-0893, en condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica: 3-101-2696113, domiciliada en Heredia, Flores, San Joaquín, frente al costado sur del Liceo Regional, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:13:00 horas del 15 de diciembre de 2022.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Pedro Eduardo Diaz Cordero, en condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA**

**GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud



de inscripción de la marca de fábrica y comercio: para proteger y distinguir en **clase 31** internacional: alimento para animales; alimentos enlatados para animales; alimentos preparados para animales; fortificantes para la alimentación animal; bebidas para animales; productos para el engorde de animales; galletas dulces y saladas para su consumo por animales; huesos digestivos y barras de masticar digeribles para animales domésticos; palos comestibles para animales de compañía; leche para su uso como alimento para animales; productos para la cría de animales; sustancias alimenticias fortificantes para animales; sustitutos de la leche para su uso como alimentos para animales.

Mediante resolución dictada a las 11:13:00 horas del 15 de diciembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de inscripción del signo por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor Pedro Eduardo Díaz Cordero, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. El Registro realizó el análisis de manera subjetiva, y sin realizar un análisis comparativo adecuado.
2. No se comprende por qué el Registro determinó la inadmisibilidad parcial de la marca. No aclara el Registro sobre cuáles productos se otorga la admisibilidad parcial de la marca.
3. El elemento denominativo de la marca propuesta no está contenido en la marca

inscrita. Entre la marca solicitada y la inscrita existe una coincidencia parcial en su elemento denominativo, pero esta coincidencia parcial no provoca confusión o error, debido a que la pronunciación de estas marcas es totalmente diferente, y además la marca solicitada se compone de un diseño novedoso. Al estar la marca solicitada constituida por una serie de elementos diferentes a aquellos que posee la registrada, la posibilidad de confusión entre ellas es inexistente.

4. Rechaza el argumento de la objeción citada según el cual los elementos denominativos de la marca propuesta guardan relación con los productos solicitados. Esta afirmación es incorrecta e imprecisa, porque la marca solicitada no tiene en sus elementos denominación ni elemento figurativo alguno que se relacione de manera directa o indirecta con los productos a proteger. La marca no sugiere ni evoca los productos a proteger, esta es de fantasía en relación con estos productos.

5. El consumidor de este tipo de productos no se detendrá a realizar la traducción de las marcas en estudio para analizar que la marca propuesta es similar, o incurre en confusión con la denominación “TOP CHOICE” propiedad de un competidor. Las palabras “SELECTION” y “CHOICE”, tanto a la vista como al oído, son apreciadas como palabras totalmente diferentes y en la realidad de estas, en el mercado costarricense, no confundirían al consumidor pues las observa según su realidad visual o auditiva y no de conformidad con su eventual significado. Las palabras que componen estas marcas no son de uso común en el mercado, ni tampoco son asociadas entre sí por los consumidores de este tipo de productos.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca:



- **TOP CHOICE**, registro 270310, inscrita desde el 16 de abril de 2018, vigente hasta el 16 de abril de 2028, titular: NEOVIA, para proteger y distinguir en clase 31 internacional: alimentos para animales (folio 34 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean 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.

No obstante, resulta necesario hacer notar que la resolución recurrida contiene un error, específicamente en el considerando sexto, donde se indicó "la inadmisibilidad parcial de la marca"; sin embargo, se considera como un error material que no causa indefensión a la parte, por cuanto del resto de la resolución, así como de su parte dispositiva se desprende que la inadmisibilidad del signo propuesto fue total.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

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 que

adquieren en el mercado. 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.

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

**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.

[...]

Conforme a 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, 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.

[...]

En el presente caso, se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir productos en **clase 31** internacional, la cual fue rechazada por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento precisamente en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas. Por ello, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación.



Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas a seguir:

**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 anterior, se procede a cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

Marca propuesta



**Clase 31:** alimento para animales; alimentos enlatados para animales; alimentos preparados para animales; fortificantes para la alimentación animal; bebidas para animales; productos para el engorde de animales; galletas dulces y saladas para su consumo por animales; huesos digestivos y barras de masticar digeribles para animales domésticos; palos comestibles para animales de compañía; leche para su uso como alimento para animales; productos para la cría de animales; sustancias alimenticias fortificantes para animales; sustitutos de la leche para su uso como alimentos para animales.

Marca registrada

**TOP CHOICE**

**Clase 31:** alimentos para animales.

A nivel gráfico, la marca propuesta es un signo complejo que contiene tanto palabras como diseño; es una etiqueta formada en su parte denominativa por el término “TOPSELECTION”, en letras mayúsculas de color negro, debajo de este término, se encuentra escrita la frase “BREEDERS MIXTURES”, en letras mayúsculas de



menor tamaño, en proporción al elemento “TOPSELECTION”. En su parte figurativa, se muestran dos formas que asemejan triángulos, en donde uno es de mayor tamaño y se encuentra cruzado con otro más pequeño, ambos de color rojo. Por su parte la marca registrada, es denominativa compuesta por los vocablos “TOP” y “CHOICE”. Desde esta perspectiva, los conjuntos marcarios son diferentes.

En el cotejo fonético, la articulación de los términos “TOPSELECTION BREEDERS MIXTURES” y “TOP CHOICE”, suenan diferente, por lo que no existe semejanza a nivel fonético.

Ideológicamente, los términos analizados se encuentran escritos en idioma inglés; el signo solicitado se puede traducir como “mejores mezclas de criadores de selección”, en tanto la marca inscrita, puede traducirse como “la mejor opción”, por tanto, no presentan similitud en los conceptos. Sin embargo, cuando el consumidor se encuentra frente a productos o servicios identificados por marcas escritas en otro idioma, este no tiende a traducirlos, sino que su atención va dirigida al conjunto marcario, sin desmembrar los términos que se incluyen en el signo distintivo y sin traducirlos.

Debido a que los distintivos marcarios resultan distinguibles y diferenciables, sin que exista riesgo de confusión en el consumidor o bien riesgo de asociación empresarial, no es necesario incluir en el cotejo los listados de productos.

Partiendo del análisis realizado, este Tribunal determina que los signos



confrontados son distintos, y por consiguiente la marca

no violenta

el artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado, sin generar confusión alguna en los consumidores o asociación empresarial indebida.

Por todo lo indicado, lleva razón el apelante en sus agravios; a excepción de lo que señala en relación con que el Registro indicó que el elemento denominativo de la marca propuesta no está contenido en la marca inscrita y que los elementos denominativos de la marca propuesta guardan relación con los productos solicitados, pues son afirmaciones que no constan en la resolución venida en alzada. Asimismo, en cuanto a la inadmisibilidad parcial de la marca solicitada, se considera un error material tal como se determinó en el considerando cuarto de la presente resolución.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de la compañía **IMPORTADORA GENERAL VETERINARIA IMGEVETSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:13:00 horas del 15 de diciembre de 2022, la que

en este acto **se revoca**. 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 el artículo 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/06/2023 04:12 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/06/2023 02:04 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/06/2023 08:23 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/06/2023 04:13 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/06/2023 04:19 PM

**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