

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0266-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
COMERCIO Y SERVICIOS



CLINICA VETERINARIA VICOVET S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-2203)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0340-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con dieciséis minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Julia Vico Pesh**, administradora, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0802-0135, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **CLÍNICA VETERINARIA VICOVET SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-581420, domiciliada en San José, Montes de Oca, Sabanilla, 200 metros al oeste del supermercado Mas x Menos, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:37:25 horas del 17 de mayo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 9 de marzo de 2023, por la señora **Julia Vico Pesch**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **CLÍNICA VETERINARIA VICOVET SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio y



servicios para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, suplementos alimenticios para animales. **En clase 44 internacional:** servicios veterinarios, tratamientos de higiene y belleza para animales.

Mediante resolución dictada a las 11:37:25 horas del 17 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **CLÍNICA VETERINARIA VICOVET SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual no hace un análisis con referencia a que la empresa VICOVET cuenta con más de 14 años en el mercado brindando servicios veterinarios, lo que se puede comprobar con la creación de la sociedad CLINICA VETERINARIA VICOVET S.A.
2. El nombre VICOVET siempre se ha utilizado en el mercado, debido a que la

sociedad de la clínica lleva dicho nombre, que es lo suficientemente distintivo. La marca VICOVET es un nombre conocido por su trayectoria en el servicio veterinario. La clínica veterinaria VICOVET es reconocida por varias universidades para que sus estudiantes hagan pasantías, en periódicos nacionales se publican diversas campañas que llevan su nombre, al ser su marca notoriamente conocida no se confunde con la marca inscrita VICO.

3. La marca de su representada es gráfica y fonéticamente diferente de la inscrita. A pesar de iniciar ambas marcas con el vocablo VICO, el cual es el apellido de la señora Julia Vico, hace que dicho vocablo no tenga incidencia directa en el mercado al ser un apellido. A diferencia de VICOVET que es una palabra original que puede diferenciarse en el mercado de otras denominaciones.

4. El registro separa el término VICOVET, dando a entender que es una palabra compuesta, cuando no lo es. La marca inscrita VICO es un apellido el cual se registró como signo distintivo, pero al ser un apellido no puede ser de uso exclusivo para una persona, porque no existe una única persona con ese apellido, de ser utilizado únicamente por una empresa se estaría generando desventajas con los demás competidores.

5. Al señalar el registro que las marcas son similares y sujetas a causar confusión, debe estar apegado a la realidad. El caso de VICOVET cuenta con más de 14 años en el mercado, mientras que la marca VICO un aproximado de 4 años, ambas marcas funcionan sin causar confusión. Al revisar las redes sociales de ambas empresas, se logra diferenciar cuál es cuál. No existe ningún elemento probatorio que determine que genera confusión o error en los consumidores.

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 de fábrica y comercio:



, registro: 276844, inscrita desde el 21 de enero de 2019, vigente hasta el 21 de enero de 2029, titular: Ana Victoria Rodríguez Corrales; para proteger y distinguir **en clase 3 internacional:** sustancias para lavar ropa y preparaciones para limpiar, artículos de mascotas. Productos de perfumería, cosméticos, lociones capilares no medicinales para mascotas. En clase 5 internacional: productos higiénicos y sanitarios para uso veterinario desinfectantes para zonas de mascotas. (visible a folio 49 y 50 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.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto se solicitó la



inscripción de la marca de comercio y servicios, para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** productos farmacéuticos, preparaciones para

uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, suplementos alimenticios para animales. **En clase 44 internacional:** servicios veterinarios, tratamientos de higiene y belleza para animales; el cual fue rechazado por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la Ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

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, 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.
[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

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 este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios 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 el artículo 24 de la Ley de marcas, 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, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

	
<p>Clase 5 internacional: productos farmacéuticos, <u>preparaciones para uso médico y veterinario</u>; <u>productos higiénicos y sanitarios para uso veterinario</u>, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, suplementos alimenticios para animales. Clase 44 internacional: servicios veterinarios, <u>tratamientos de higiene y belleza para animales</u>.</p>	<p>Clase 3 internacional: sustancias para lavar ropa y preparaciones para limpiar, artículos de mascotas. Productos de perfumería, cosméticos, lociones capilares no medicinales para mascotas. Clase 5 internacional: productos higiénicos y sanitarios para uso veterinario desinfectantes para zonas de mascotas.</p>

A nivel gráfico, las marcas bajo análisis son mixtas, es decir, conformadas por una parte denominativa y otra parte figurativa. En el caso del signo solicitado, su

elemento denominativo se encuentra formado por la palabra “VICOVET”, escrita en color blanco, y en su diseño presenta un rectángulo en color celeste, y al lado izquierdo del nominativo se incluye la figura de la mitad de una mano humana junto con la mitad de una pata de un animal, todo en color blanco.

Por su parte, la marca registrada contiene en su parte denominativa el vocablo “VICO”, escrito en letras mayúscula en color azul y sobre la letra “o” se presentan cuatro puntos, en la parte superior del signo se incluye la figura de un gato junto a la de un perro.

Al realizar la comparación, se logra determinar que la parte denominativa es el elemento relevante en cada uno de los signos confrontados, de esta forma se determina que la marca inscrita se encuentra contenida en su totalidad en el signo propuesto, y que las letras “VET” adicionales en la marca del apelante, no son suficientes para otorgarle carácter distintivo.

En el cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano es similar; se coincide en la pronunciación del elemento “VICO”, siendo que lo único que las diferencia es la articulación de las letras “VET” en la marca del recurrente, por lo que existe similitud sonora, ya que el elemento “VET” no aporta una diferenciación marcada.

Ideológicamente, al confrontar el concepto que emiten las palabras “VICO” y “VICOVET”, se consideran términos de fantasía, por lo que no existe similitud ideológica.

Con relación a los productos y servicios que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se considera que son de la misma naturaleza y relacionados, dirigidos

al sector veterinario y cuidado de animales. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor puede confundirse en su elección por tratarse de productos similares.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial, ya que los consumidores pueden pensar que tienen el mismo origen, y que puede tratarse de una evolución o refrescamiento de la marca registrada "VICO".

Con respecto a la manifestación efectuada por el apelante en sus agravios, relacionada con su trayectoria en el mercado, no se aportó prueba pertinente demostrando el uso anterior de su signo. Asimismo, tampoco se aportaron elementos probatorios tendientes a comprobar el carácter notorio de la marca solicitada, lo cual también fue alegado por el recurrente.

El apelante argumenta que no existe ningún elemento probatorio que determine que se genera confusión o error en los consumidores, sobre este punto se le señala que no es necesario que el error o confusión haya ocurrido, lo que se valora es la posibilidad o riesgo de que se presente, para lo cual se trae a colación el artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos que indica lo siguiente:

[...]

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

[...]

De conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo registrado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Julia Vico Pesch**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **CLÍNICA VETERINARIA VICOVET SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Julia Vico Pesch**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía **CLÍNICA VETERINARIA VICOVET SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:37:25 horas del 17 de mayo del 2023, la 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:59 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:41 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:14 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 09:50 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:12 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/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