



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0061-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**

**VANGUARD MEDICAL LOGISTIC, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8473**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0103-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Yaliam Jaime Torres, cédula de identidad 1-1583-0360, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa, **VANGUARD MEDICAL LOGISTIC**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-777060, con domicilio en San José, Montes de Oca San Pedro, cien metros al sur del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, casa azul de dos pisos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:24:43 horas del 19 de octubre de 2023.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 29 de agosto de 2023, la señora Yaliam Jaime Torres, en su condición de apoderada especial de la empresa **VANGUARD MEDICAL LOGISTICS, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción del



signo , como marca de servicios para proteger y distinguir

en **clase 35**: servicios de venta e importación de productos farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos y productos de laboratorio; y en **clase 39**: servicios logísticos, así como el almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos, y productos de laboratorio, lista que quedó tal y como se cita, de conformidad con el escrito presentado ante el Registro el 16 de octubre de 2023 (folios 26 a 30 del expediente principal).

Mediante resolución final dictada a las 09:24:43 horas del 19 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por existir similitud con la marca inscrita **VANGUARD LOGISTICS SERVICES**, en clase 39 de la nomenclatura internacional, porque así se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado por cuanto son gráfica, fonética e ideológicamente idénticos en cuanto al elemento denominativo distintivo “VANGUARD”, y busca proteger servicios iguales y relacionados con los servicios protegidos, los cuales se podrían comercializar en los mismos medios, lo que hace inminente el riesgo de confusión en el



consumidor si coexistieran las marcas en el comercio, pues se afectaría el derecho de elección del consumidor y se socavaría el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de los signos marcarios distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la empresa **VANGUARD MEDICAL LOGISTICS, S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó, que las alegaciones de fondo para denegar la solicitud son respecto a la clase 39, no acerca de la clase 35; sin embargo, en la resolución que en este acto se revoca no se hace distinción en las clases. Por tanto, al no existir objeciones de fondo en cuanto a la clase 35 de la marca propuesta, solicita continuar con el trámite.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **OTS LOGISTICS GROUP LTD**, la marca de servicios **VANGUARD LOGISTICS SERVICES**, solicitud presentada el 12 de junio de 2008, registro **183936**, inscrita el 9 de enero de 2009, vigente hasta el 9 de enero de 2029, protege y distingue en clase 39 internacional: servicios de consolidación y distribución de carga (folios 14 y 15 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 CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

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 productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Al respecto, 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 siguientes supuestos:

[...]

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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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



Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener 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 desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea, porque 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 los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

**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:

[...]



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;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza entre los signos y en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, que permite valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y así determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. 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. De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

#### Signo solicitado



**Clase 35:** servicios de venta e importación de productos farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos y productos de laboratorio

**Clase 39:** servicios logísticos, así como el almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, dispositivos y equipos



médicos, y productos de laboratorio, protege y distingue, productos farmacéuticos para uso humano.

Signo inscrito

**VANGUARD LOGISTICS SERVICES**

**Clase 39:** servicios de consolidación y distribución de carga.

Desde el punto de vista gráfico o visual, los signos enfrentados cuentan con elementos de uso común que el consumidor detecta fácilmente y se trata de **MEDICAL LOGISTIGS** y **LOGISTICS SERVICES**, por lo que el foco de atención debe centrarse en los elementos que no son de uso común ni de carácter informativo o descriptivo, que en este caso es la palabra **VANGUARD**, término coincidente en el signo solicitado y en el registrado y el diseño del solicitado no le otorga la distintividad deseada al signo; con esto no se violenta el análisis en conjunto, lo que se reafirma es que en la concesión de un derecho registral marcario no se puede dar protección absoluta a los elementos de uso común o necesarios en el comercio, como los citados.

Desde la anterior premisa, los signos son iguales visualmente en cuanto al elemento distintivo **VANGUARD**, por ende, presentan más semejanzas que diferencias.

En el ámbito fonético o auditivo, tienen una misma pronunciación y suenan igual al oído del consumidor.





En el contexto ideológico o conceptual, la palabra **VANGUARD** traducida del idioma inglés al español significa **VANGUARDIA**, y transmiten en la mente del consumidor una misma idea o concepto.

Consecuencia de lo indicado, entre el signo solicitado e inscrito existen más semejanzas que diferencias, por lo que el signo pedido debe rechazarse como lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual.

Es importante reiterar, que el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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 [...]”. Según esta premisa, lo que procede es analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, 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 se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de riesgo de confusión que cita la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:



[...] la **directa** caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. [...] (Proceso 62-IP-2014 del 10 de setiembre de 2014, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

De la lista de servicios del signo solicitado se puede observar que este pretende proteger en clase 35 internacional, servicios de venta e importación de productos farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos y productos de laboratorio, los cuales se relacionan con los servicios de la clase 39 de la marca inscrita, ello, porque los servicios pedidos se vinculan con los procesos de consolidación y distribución de carga, que de manera general protege el signo inscrito, pues se incluye cualquier tipo de producto que puede ser consolidado y distribuido. Además, los servicios logísticos, así como almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, dispositivos y equipos médicos y productos de laboratorio, que protege el signo solicitado en clase 39 internacional, son iguales y se relacionan con los servicios de consolidación y distribución de carga, que incluye como se indicó cualquier tipo de producto que puede ser consolidado y distribuido. Por lo que los signos en conflictos protegen servicios iguales y relacionados, comparten los mismos canales de distribución y comercialización, así como el mismo público consumidor.



Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva visual, auditiva y conceptual como bien lo ha establecido el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión directo e indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, puesto que se advierte una relación entre los servicios que se pretenden proteger y distinguir con la marca pretendida y los servicios amparados por la marca inscrita, como quedó claro de la comparación que se hizo de estas anteriormente.

Consecuencia de lo anterior, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los conjuntos marcarios comparados, se debe rechazar la solicitud de inscripción de la marca



propuesta en clases 35 y 39 internacional.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa solicitante y ahora apelante, sobre que las alegaciones de fondo para denegar la solicitud son respecto a la clase 39 y no acerca de la clase 35, pues en la resolución que en este acto se revoca no se hace distinción en dichas clases, es importante señalar a la recurrente que en el contenido de la resolución impugnada, específicamente, a folios 35 a 39 del expediente principal, queda evidenciado que el Registro de la Propiedad Intelectual hizo un cotejo marcario de los signos en conflicto, desde el punto de vista gráfico fonético e ideológico, y también de los servicios que protege la marca solicitada en clases 35 y 39 internacional y los que ampara el signo inscrito en clase 39, por



consiguiente, la resolución final recurrida refiere a una denegatoria total de las clases 35 y 39 pedidas, por lo que no se podría ordenar al Registro continuar con el trámite de inscripción del signo en clase 35, debido a que el signo que se pretende su registro fue denegado para la totalidad de las clases solicitadas. Por lo que considera esta instancia que la recurrente no lleva razón en su alegato.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Yaliam Jaime Torres, en su condición de apoderada especial de la empresa **VANGUARD MEDICAL LOGISTIC, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:24:43 horas del 19 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de inscripción de la



marca de servicios en clases 35 y 39 internacional.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Yaliam Jaime Torres, en su condición de apoderada especial de la empresa **VANGUARD MEDICAL LOGISTIC, S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:24:43 horas del 19 de octubre de 2023, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la



marca de servicios en clases 35 y 39 internacional.



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.**

**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

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33