



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0106-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “VAQUERO POUR ON”
PRODUCTOS VETERINARIOS S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10777)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0175-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas dieciocho minutos del trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maria Laura Valverde Cordero, portadora de la cedula de identidad número 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio en Ruta Nacional 168 – Paraje El Pozo – Parque Tecnológico del Litoral Centro-Lote B1 – CP 3000 – Ciudad de Santa Fe, Argentina, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:09 horas del 9 de febrero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Maria Laura Valverde Cordero, de calidades indicadas en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VAQUERO POUR ON”**, para proteger y distinguir en clase 5: Tratamiento de las parasitosis externas causadas por garrapatas, piojos y moscas de los cuernos, tratamiento de la gastroenteritis verminosa bovina, gastroenteritis, a saber, un garrapaticida, piojicida y endectocida.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 11:23:09 horas del 9 de febrero de 2024, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al encontrarse inscrito el signo **“VAQUERO”** que distingue productos de la clase 1 y 5.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.** apeló y expuso como agravios:

1. Al analizar las marcas como un todo, se nota la primera diferencia clara con el solo hecho que estamos en presencia de **DENOMINACIONES GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE DISTINTAS** a pesar de involucrar ambos signos producto de la misma clase.
2. Debido a la especialización de lo solicitado no hay probabilidad de confusión en relación con la clase 1 del Registro N°289945, puesto que involucra dos campos distintos: industria veterinaria vs. industria agrícola.



3. El cotejo marcario demuestra que existen diferencias que impiden el riesgo de confusión.
4. En el mercado no se venden productos capaces de ser confundidos, con los pretendidos con la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA) S.A.**, la marca:

“**VAQUERO**” registro 289945, inscrita el 3 de agosto de 2020, vigente hasta el 03/08/2030, para proteger en clase 1: Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura; abono para el suelo; fertilizantes; en clase 5: Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este 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.

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.

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados, de la siguiente manera:



SIGNO SOLICITADO

VAQUERO POUR ON

Tratamiento de las parasitosis externas causadas por garrapatas, piojos y moscas de los cuernos, tratamiento de la gastroenteritis verminosa bovina, gastroenteritis, a saber, un garrapaticida, piojicida y endectocida.

MARCA REGISTRADA

VAQUERO

Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura; abono para el suelo; fertilizantes.

Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas

En el caso bajo estudio, es claro que la parte denominativa del signo solicitado **VAQUERO POUR ON** presenta más semejanzas que diferencias con la denominación del signo registrado **VAQUERO**.

En lo que respecta a la identidad gráfica se presentan diferencias mínimas como los términos **POUR ON**, pero el elemento preponderante es la palabra **VAQUERO**.

Esa identidad en la parte denominativa provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión.

Ideológicamente el elemento preponderante evoca el mismo concepto, y está escrito en español lo que enfoca la atención del consumidor.



Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico **o similar** a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca, ... registrada”

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término **VAQUERO**, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos relacionados como se verá.

Ahora bien, para que el riesgo de confusión exista no basta con que las marcas sean semejantes o que estas tengan una similitud parcial, sino que los productos o servicios que distinguen sean los mismos, complementariamente afines o se asocien y relacionen entre ellos. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone en su inciso e) que “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”.

De lo anterior se deduce que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Precisamente, las reglas que establece esta norma, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o



servicios, y por otro lado, el 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 precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Conforme a ello, es claro que los signos distinguen productos relacionados, la marca solicitada distingue: Tratamiento de las parasitosis externas causadas por garrapatas, piojos y moscas de los cuernos, tratamiento de la gastroenteritis verminosa bovina, gastroenteritis, a saber, un garrapaticida, piojicida y endectocida y la marca registrada distingue reparaciones para eliminar animales dañinos, acaricidas, pesticidas, donde estos últimos son sustancias químicas para controlar o matar plagas.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)*



Por lo tanto, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, como bien lo estableció el Registro 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 indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto y directo entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo **VAQUERO**, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **VAQUERO POUR ON**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:09 horas del 9 de febrero de 2024, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada Maria Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:09 horas del 9 de febrero de 2024, la cual 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

WWW.TRA.GO.CR



TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33