



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0139-TRA-PI

SOLICITUD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



**COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.,
apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2023-6459)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0187-2024

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

Recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Escazú, en su condición apoderada especial de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, con domicilio en la provincia de Alajuela, del aeropuerto 7 kilómetros al oeste, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:33:52 horas del 17 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de julio de 2023, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas y en su condición apoderada especial de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., solicitó la inscripción



de la marca de fábrica y comercio en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: aditivos para alimentos de animales. Se aclara que la frase "MUNDI VET MULTIPLEX CRÍA" no tiene ningún significado ofensivo en español. Se hacen las siguientes reservas: Utilizarlo solo o acompañado de otras leyendas o frases, pudiendo ser reproducido por todos los medios que se estimen convenientes e ir impreso, gravado o litografiado, adherido, estampado, fotografiado por cualquier medio conocido o por conocerse, en los productos que ampara o en las cajas, envoltorios o depósitos que los contengan, así como propaganda, etc.



Mediante resolución de las 16:04:59 horas del 10 de julio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previene las objeciones de fondo contenidas en la solicitud. Lo anterior, conforme el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), por motivos intrínsecos. Asimismo, se determina la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, debido a la existencia de



la marca inscrita registro 168633, en clase 5 internacional, que protege: combinado de vitaminas y minerales, propiedad de la compañía VITAMINAS Y MINERALES S.A. Notificación realizada el 26 de julio de 2023. (Folio 6 a 8)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:33:52 horas del 17 de noviembre de 2023, procede a denegar la solicitud de



la marca de fábrica y comercio "MUNDI VET MULTIPLEX CRÍA", en la clase 1 internacional, para proteger y distinguir: aditivos para alimentos de animales, solicitada por la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., al determinar su inadmisibilidad conforme el artículo 7 inciso j) y párrafo final, al determinar que el denominativo empleado contiene la palabra "cría" y la parte figurativa contiene la imagen de una vaca y un ternero o su cría, lo cual le genera al consumidor una idea de que los productos son específicamente para cría de las vacas, lo cual puede generar engaño o confusión en el consumidor sobre la



naturaleza o características del producto. Además, por la similitud gráfica, fonética e ideológica al compartir las marcas en común el vocablo MULTIPLEX; por cuanto, aún y cuando contengan diseños diferentes la parte denominativa es la que predomina, por tanto, se tornan semejantes. Además, si bien protegen productos en diferentes clases estos se relacionan con animales; siendo claro que sus canales de distribución, puntos de venta y destinados al mismo tipo de consumidor; lo que también podría generar riesgo de confusión empresarial, no siendo susceptible de protección registral, conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Notificación realizada el 23 de noviembre de 2023. (Folio 9 a 14)

Mediante documento adicional 21/2023-015569 del 3 de noviembre de 2023, la abogada Maria de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de representante de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., dentro del plazo establecido interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, en dicha interposición no expresó agravios. (Folio 16)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:34:11 horas del 13 de diciembre de 2023; declaró sin lugar el recurso de revocatoria. Y mediante resolución de las 09:39:22 horas del 13 de diciembre de 2023; acoge el recurso de apelación. (Folio 17 a 22)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., en cuanto a los argumentos de la apelación, señaló:



1. La marca pedida por su representada MUNDI VET MULTIPLEX CRIA (diseño) no causa confusión solamente por su empaque, debido a que la imagen es una vaca, que es un animal, que se tiene por protegido en los productos. Adicional, la marca MULTIPLEX & Diseño en clase 5 cuenta con muy poco parecido gráfico y fonético con la marca solicitada, sin embargo, su diferencia se encuentra en los productos, debido a que uno es un medicamento y MUNDI VET MULTIPLEX CRIA es un aditivo para alimentos. (ver cotejo folio 15 del legajo digital de apelación)
2. Hay que considerar que la marca de su mandante no cuenta con la aptitud suficiente para ser distintiva; por el análisis desmembrado que fue realizado no solo puede considerarse sumamente lesivo para su mandante, sino que es un método de análisis contrario a la ley, sentando precedentes peligrosos para posteriores registros y demás procesos marcarios.
3. Analizando los hechos, y tomando en consideración que ya no existe obstáculo alguno para que el proceso de cambio de las marcas de su representada puede seguir, solicitan a esta instancia el saneamiento del proceso en pro del administrado, en virtud de lo antes expuesto, al haberse explicado que las marcas que presentan ser un riesgo pertenecen al mismo grupo económico.
4. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar la resolución venida en alzada, se subsane el proceso en cuestión y se continúe con el registro marcario del signo solicitado ya que esta solicitud no estaría causando engaño ni confusión a los consumidores, dándole suficiente distintividad, para que ambas marcas pueden coexistir en el mercado.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que; en la base de datos del Registro Nacional, la compañía VITAMINAS Y MINERALES S.A., es titular registral del siguiente signo marcario:



- Marca de fábrica registro **168633**, inscrita el 15 de junio de 2007, con vigencia al 15 de junio de 2027, en clase **5** de la nomenclatura internacional de Niza. (Folios 23 y 24)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho de tal carácter de relevancia para el dictado de la presente resolución lo siguiente:

- La compañía COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., no ha demostrado ante esta instancia, bajo documentación idónea que ambas compañías pertenezcan al mismo grupo de interés económico.

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. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:



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.

Conforme se desprende del citado numeral todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre ellos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren. De ahí que, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efecto de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, que establecen reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que debe cumplir todo signo previo a su inscripción.



Por causa de lo anterior, a efecto de determinar la aptitud distintiva de la marca propuesta para registro, el calificador ha de realizar un examen de las condiciones **intrínsecas**, sea respecto a la capacidad de esta para identificar el producto o servicio de que se trata, como también las **extrínsecas**, en cuanto a que pueda producir un riesgo de confusión o asociación, al examinarla en relación con los derechos de terceros, a efecto de que no se encuentre comprendida en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidos en los numerales anteriormente indicados.

Para el caso que nos ocupa, el Registro de la Propiedad Intelectual



denegó la solicitud de inscripción del signo en clase 1 internacional, pedida por la compañía COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., por razones intrínsecas, acorde con el artículo 7 inciso j) y párrafo final, de la Ley de marcas, al determinarse que corresponde a una marca engañosa y carente de distintividad para los productos que se pretenden proteger, además de inadmisibles por motivos extrínsecos, sea, por derechos de terceros al margen del artículo 8 incisos a) y b) de la ley de rito. Lo anterior, debido a que conforme se desprende de su análisis



y cotejo con la marca registrada registro **168633**, los signos gráfica, fonética e ideológicamente son similares, y destinadas al mismo tipo de consumidor por su giro comercial.



Ahora bien, conforme ha sido examinada la marca propuesta



con relación a los productos de la clase 1 internacional, que pretende proteger: **“aditivos para alimentos de animales”**, podemos colegir que el denominativo empleado “MUNDI VET MULTIPLEX CRÍA” al contener el término CRÍA y además, emplear un diseño de una vaca con su cría, induce a que el o los productos se tornen exclusivos para las crías de las vacas, y de esa misma manera será percibido por el consumidor; situación que puede generar engaño en el consumidor respecto al producto que se pretende proteger y comercializar. Lo anterior, debido a que en el detalle de la protección que se pretende eso no se indica.

En consecuencia, este Tribunal estima que efectivamente bajo esa circunstancia el signo propuesto incurre en la inadmisibilidad por motivos intrínsecos señalados en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas.

Por otra parte, en cuanto al contenido del 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 supuestos contenidos, entre:

“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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. ...”

Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Por otra parte, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

“... 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; ...”

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos que se encuentren registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque una relación con los signos, y por consiguiente 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.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a



una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO



En Clase 1 para proteger: aditivos para alimentos de animales.

MARCA INSCRITA



(Registro 168633)

En clase 5 que protege: combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales.



Del análisis realizado, este Tribunal logra determinar que a nivel



gráfico tanto el signo solicitado

como la denominación



que se encuentra inscrita, bajo una premisa inicial pueden ser fácilmente relacionadas, por cuanto conforme se desprende del signo pedido “**MUNDI VET MULTIPLEX CRÍA**” si bien de conforma por un número diferente de elementos gramaticales, no podríamos obviar que la frase empleada **MULTIPLEX** se encuentra contenida en su totalidad en la marca inscrita, siendo esta estructura lingüística el elemento central y preponderante de la marca propuesta, por lo que, tal situación pueden inducir a error o confusión al consumidor con relación a las marcas; y su correspondiente origen empresarial, lo que imposibilita su coexistencia registral.

Asimismo, cabe indicar que el empleo de los aditamentos “**MUNDI VET CRÍA**” contenido en el signo sugerido tampoco le proporciona mayor distinción, debido a que estos elementos no solo son de menor tamaño, sino que, a golpe de vista el elemento central como se ha indicado líneas arriba lo contiene la palabra “**MULTIPLEX**” lo que conlleva a que los signos se puedan relacionar fácilmente, y esa condición no le proporciona la distintividad o característica necesaria



que la particularice con relación a la marca inscrita; además, de que los citados aditamentos traducidos al español refieren a los conceptos: MUNDI (mundo) VET (veterinaria/veterinario) y CRÍA en idioma español, que según la real academia española, lo define como: "... *nombre femenino*: Acción y efecto de criar a un niño, a un animal o una planta. Similar: crianza, cultivo ...", contenido gramatical de elementos genéricos y de uso común para el tipo de producto que se pretende proteger, los cuales no podrían proporcionarle la aptitud distintiva necesaria al signo propuesto, conforme lo dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de marcas.

Por otra parte, los elementos contenidos en los signos cotejados como lo son: diseño, colores y tipografía, pese a ser diferentes tampoco le proporciona a la marca pedida mayor distinción con relación a la inscrita, debido a que como se ha indicado líneas arriba la parte preponderante de la marca se encuentra contenida en la frase empleada "MULTIPLEX" y de esa manera será vista por el consumidor, por lo que, más que proporcionarle distintividad con relación al signo marcario inscrito el consumidor incluso podría considerar que los productos que se ofrecen son parte de los que ofrece y comercializa la compañía titular de la marca inscrita. Lo anterior, debido a que la parte denominativa es lo que priva, por ende, lo que el consumidor a golpe de vista identificará y lo que relacionará de manera directa con las marcas.

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico (gráficamente prevalece el término, es la primera percepción que tendrá el consumidor, fonéticamente es como se transmite el nombre de la marca e ideológicamente el concepto que también es el mismo), se



determina que entre el signo solicitado y la marca registrada, existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo sobresale como elemento denominativo preponderante la palabra **MULTIPLEX**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registración.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos este Tribunal, logra



colegir que, lo solicitado con la marca pretendida para la clase 1 pretende la protección de: “aditivos para alimentos de



animales”, en contraposición con la marca inscrita en clase 5 que protege: “Combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales”; sin embargo, cabe destacar que, conforme se desprende pese a estar en clases diferentes de la nomenclatura internacional de Niza, estos podrían ser fácilmente



relacionados, debido a que dicha actividad comercial pertenecen a una misma naturaleza mercantil “aditivos”, lo que puede generar un riesgo de confusión para el consumidor quien podría relacionar los productos con el mismo origen empresarial del titular de la marca inscrita. Ello, debido a que los aditivos dentro del ámbito comercial y alimentario están clasificados como: **“aditivos nutricionales**, agentes de procesamiento, conservantes y agentes sensoriales”, sea, refiere a sustancias que se vuelven parte de un producto alimenticio cuando se agregan o también durante su procesamiento o producción con el fin de añadir nutrientes.

En consecuencia, es claro entonces que por la naturaleza de los productos estos serían expedidos y comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo ese panorama proporcionarle protección registral.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal concluye que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo marcario inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con lo que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este Órgano de alzada comparta lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) y párrafo final, y artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.



En cuanto a los agravios expuesto por el recurrente relacionados con las diferencias contenidas en los denominativos se debe señalar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se concluye que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos, por ende, con la elocución empleada “MULTIPLEX”. Ello, aunado al producto que se pretende proteger y comercializar el cual se encuentra dentro de la misma naturaleza mercantil que el inscrito, situación que puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por otra parte, en cuanto al argumento de la apelante con relación a que las marcas pertenecen al mismo grupo económico, cabe indicar por parte de este Tribunal, que del análisis y estudio realizado al expediente no existe antecedente o prueba alguna que acredite que el titular de la marca inscrita VITAMINAS Y MINERALES S.A y la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., pertenezcan a un mismo grupo de interés económico, dado que para ello debe existir un documento entre las partes que acredite dicha relación comercial. Razón por la cual sus argumentaciones en este sentido no son de recibo.

Finalmente, cabe aclarar por parte de este Tribunal a la recurrente que, el análisis realizado por la administración registral efectivamente se hace bajo un marco global; sin embargo, para efectos prácticos y de mayor comprensión para las partes interesadas, el método o



mecanismo utilizado es el más preciso para transmitir la valoración realizada por el operador jurídico, sobre los elementos que por su conformación y disposición contenidos en los signos bajo estudio incurren en una infracción o inadmisibilidad para concederle protección acorde al contenido legal y reglamentario que establece la normativa marcaria. Lo anterior, encuentra su razón dada la competencia que la sede registral debe ejercer para velar por los derechos de los titulares de las marcas inscritas, así como el de los consumidores a la hora de adquirir los productos, atribución otorgada a la administración registral bajo el contenido del artículo 1 de la Ley de marcas. De ahí que, no lleve razón la accionante en cuanto al argumento externado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, tal y como lo manifestara el Registro de la



Propiedad Intelectual, la marca propuesta para la clase 1 de la nomenclatura internacional, resulta inadmisibile por el contenido del artículo 7 inciso j) y artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:33:52 horas del 17 de noviembre de 2023, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin



lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición apoderada especial de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:33:52 horas del 17 de noviembre de 2023, la que en este acto se confirma denegándose la solicitud de la marca



propuesta en clase 1 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



maf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36