



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0145-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

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

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-6464)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0192-2024

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Alajuela del aeropuerto 7 kilómetros al oeste, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:15 horas del 17 de noviembre del 2023.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



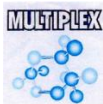
CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, presentó solicitud de inscripción de la marca



de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 1: aditivos para alimentos de animales.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:11:15 horas del 17 de noviembre del 2023, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la *Ley de marcas*, al encontrarse inscrito el signo



que distingue en clase 5: combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apeló y expuso como agravios:

La marca MUNDI VET MULTIPLEX ORO no causa confusión solamente por su empaque, ya que en su empaque la imagen es una vaca, que es un animal, el cual se tiene por protegido en los productos.

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.

Un análisis en conjunto permite diferenciar las marcas para su coexistencia registral, cita doctrina del análisis en conjunto.



Los titulares de las marcas pertenecen a un mismo grupo económico por lo que se elimina el riesgo de confusión y se puede proseguir con el trámite.

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 **VITAMINAS Y MINERALES S.A.**, la marca:



registro 168633, inscrita el 15/06/2007, vigente hasta el 15/06/2027, para distinguir en clase 5: combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio. (visible a folio 13 del expediente principal)

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

- La **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.

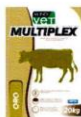
CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Se observa un error en la prevención de fondo visible a folio 5 donde cambia la palabra oro de la marca solicitada por cría, pero en el cotejo de fondo de las marcas sí se utiliza la marca solicitada con el vocablo oro, por lo que analizado el acto administrativo de primera 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. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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 ...anterior.

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

SIGNO SOLICITADO



Aditivos para alimentos de animales.



MARCA REGISTRADA



Combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio.

En el presente caso es claro que la parte denominativa del signo



registrado (MULTIPLEX) es copiada totalmente por la



denominación principal del signo solicitado (MULTIPLEX).

En el presente caso estamos en frente a signos mixtos que se componen de un elemento denominativo con grafía especial (MUNDI VET MULTIPLEX ORO VS MULTIPLEX) y elementos gráficos (figuras geométricas, trazos, líneas, esquemas de moléculas). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, deben compararse con arreglo a la pauta de visión en conjunto, pero sin perder de vista los elementos dominantes de cada signo.

En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos denominativo o gráfico, genera mayor influencia en la mente del consumidor. En el presente caso la palabra “**MULTIPLEX**” es la que posee la función diferenciadora del conjunto marcario, en el mercado los signos son percibidos dando preminencia a ese término debido a que es el que resalta.

Siguiendo lo antes citado 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.

La grafía especial que presenta la marca solicitada en su estructura denominativa no le agrega suficiente distintividad frente a la marca registrada, la figura de la vaca no reviste distintividad tratándose de productos para animales.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial respecto de los productos de la marca solicitada con los distinguidos por la marca prioritaria. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

En resumen, considera este Tribunal que debe atribuirse carácter dominante al elemento que, por penetrar con mayor fuerza en la mente del público, determina la impresión de conjunto producida por



una marca, y en este caso es el término **MULTIPLEX** y la similitud que presentan en su grafía.

Con respecto al principio de especialidad 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”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos 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, 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 Ley de marcas de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege productos que se pueden relacionar directamente con los productos distinguidos por la marca registrada, por ejemplo:

El signo solicitado distingue aditivos para alimentos de animales, que se relacionan con combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales, pueden ser los mismos



productos descritos de forma diferente.

En el presente caso existe una clara conexión de los productos que distingue la marca solicitada con los de la marca registrada. En este caso el consumidor que consideraba la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos en cuestión provienen de la misma empresa del mercado.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten y en este caso el elemento preponderante de la marca solicitada es idéntico al signo registrado.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.



La apelante no presenta prueba alguna de que las empresas titulares de los signos pertenezcan a un mismo grupo de interés económico por lo que no se elimina el riesgo de confusión.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los



signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo



permitirse la inscripción de la marca se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las a las 15:11:15 horas del 17 de noviembre del 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar el recurso** de apelación planteado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:15 horas del 17 de noviembre del 2023, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33