



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0120-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 2023-6462)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0190-2024

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

Conoce este Tribunal el 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., cédula jurídica 3-004-045002, 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 15:03:19 horas del 17 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



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 de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, solicitó la inscripción

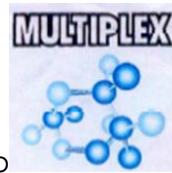


de la marca de fábrica y comercio

"MUNDI VET MULTIPLEX

INMUNIDAD Y PEZUÑA" en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: aditivos para alimentos de animales.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:03:19 horas del 17 de noviembre de 2023, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al



encontrarse inscrito el signo que distingue en clase 5: combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales (folio 9 a 13 vuelto).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María 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 (folio 14).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 08:46:43 horas del 30 de noviembre de 2023; declaró sin lugar el recurso de revocatoria. Y por resolución dictada a las 08:47:43 horas del 30 de noviembre de 2023; acoge el recurso de apelación.

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:

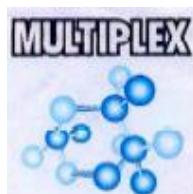
1. La marca solicitada por su mandante "**MUNDI VET MULTIPLEX INMUNIDAD Y PEZUÑA**" (diseño) no causa confusión, debido a que el empaque posee la imagen de una vaca, que es un animal y que se tiene protegido con los productos.
2. La marca inscrita MULTIPLEX & Diseño en clase 5 cuenta con muy poco parecido gráfico y fonético con la marca solicitada, sin embargo, su diferencia se encuentra en los productos; debido a que este protege un medicamento y la marca pedida pretende proteger un aditivo para alimentos.
3. La marca de su representada no cuenta con la suficiente aptitud para ser distintiva, provocado por el análisis desmembrado que fue realizado, no solo puede considerarse sumamente lesivo para su representada, sino que es un método de análisis contrario a la ley, sentando precedentes peligrosos para posteriores registros y demás procesos marcarios.



4. 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.

Solicita se declare sin lugar la resolución venida en alzada, se subsane el proceso en cuestión y se continue con el registro marcario del signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de VITAMINAS Y MINERALES S.A., la marca



- 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, para proteger: combinado de vitaminas y minerales como complemento alimenticio para animales (folios 15 a 17).

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 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 atenerse 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.

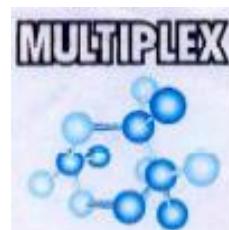
Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

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.

En el presente caso estamos frente a signos mixtos que se componen de un elemento denominativo con grafía especial (MUNDI VET MULTIPLEX INMUNIDAD Y PEZUÑA 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 la 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.

Partiendo de lo antes expuesto, 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 el o los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con lo que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por la recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos. Al respecto se debe señalar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica lo que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos. Ello, aunado al producto que se pretende proteger y comercializar, 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. Al respecto, 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.

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 resulta inadmisible por el contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, para la clase 1 de la nomenclatura internacional propuesta; 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 15:03:19 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 15:03:19 horas del 17 de noviembre de 2023, la que 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 09:15 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 08:59 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 09:48 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 10:57 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 09:03 AM

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: OO.41.36