



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0306-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “BALANCE WITHIN”**

ALTICOR INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-11445)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0096-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0984-0695, en representación de **ALTICOR INC.**, sociedad organizada conforme las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan, 49355, Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:42:41 horas del 23 abril de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María de la Cruz Villanea Villegas, representante de **ALTICOR INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BALANCE WITHIN**”, para proteger y distinguir en clase 5: suplemento probiótico no para uso en barras de refrigerio o en barras de comida; suplementos alimenticios no para uso en barras de refrigerio o en barras de comida.

Mediante resolución de las 9:42:41 horas del 23 abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud por incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de **ALTICOR INC.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Se está incurriendo en un análisis lesivo de la marca solicitada por su cliente, sin tomar en consideración el signo en su conjunto, el cual cuenta con palabras adicionales y distintivas que lo diferencian totalmente de cualquier otra marca, así como del diseño de la registrada. Como se indica en la base de datos de la Oficina de Marcas, la registrada en su aspecto denominativo se entiende como **BALVNCE**.

2. Las marcas deben analizarse en su totalidad; este es uno de los principios y criterios doctrinarios preponderantes en lo que se relaciona al análisis marcario, pues es así como es presentada ante el consumidor.



3. Las marcas pueden coexistir siempre y cuando exista la suficiente diferencia entre ellas en donde los consumidores no puedan ser susceptibles de confusión. La objeción se basa en las similitudes entre los términos BALANCE y BALVNCE, existen múltiples registros que coexisten con la marca registrada en cuestión, son las palabras adicionales que contienen las marcas los factores diferenciables claros, como lo es en este caso con la marca WITHIN.

4. Se presenta listado de marcas registradas que presentan similitudes.

5. La marca registrada BALVNCE tiene una pronunciación completamente diferente, que la destila por completo de la marca BALANCE WITHIN.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando segundo de la resolución venida en alzada, con la única aclaración de que el poder especial que acredita la actuación de la representante de la empresa solicitante se encuentra a folio 30 del expediente principal.

TERCERO. 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. Sobre el 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.

Basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina 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.

En preciso recordar 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.

Así las cosas, 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, 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 desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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;
[...]

De esta manera, la marca propuesta y el signo inscrito son los siguientes:

Signo solicitado

BALANCE WITHIN

Clase 5: suplemento probiótico

no para uso en barras de refrigerio o en barras de comida;

suplementos alimenticios no para uso en barras de refrigerio o en barras de comida.

Signo inscrito



Clase 5: productos

farmacéuticos, productos higiénicos

para la medicina, y bebidas para uso médico, **alimentos** y

sustancias dietéticas

para uso médico o veterinario, **complementos alimenticios** para **persona**.

Desde el punto de vista gráfico, el signo pretendido es una marca denominativa formada por las palabras “BALANCE WITHIN”, en letras mayúsculas sólidas color negro sin grafía ni diseño especial; mientras que la marca inscrita es mixta compuesta por la palabra “BALANCE” con grafía y diseño especial, donde se sustituye la

segunda letra A con el símbolo  que se aprecia como una letra A



invertida y subrayada; la palabra indicada se ubica dentro de un círculo trazado con línea gruesa de color negro, y sobre esa palabra contiene un símbolo similar a la marca de verificación o palomita (check) el cual sale del círculo por el extremo superior derecho. El elemento preponderante en el conjunto es la palabra “**BALANCE**” – con la segunda letra A invertida– y de las siete letras que componen la palabra, seis son las mismas en el signo solicitado. La atención del consumidor se centra en la parte denominativa de ambos signos. La marca solicitada se compone de dos palabras: “**BALANCE WITHIN**”; WITHIN traducido del inglés al español significa “dentro de” que equivale a un adverbio de lugar que significa “en la parte interior”. No comparte este Tribunal el criterio del Registro en cuanto a que el término WITHIN sea de uso común para los productos que pretende distinguir el signo, pero sí está de acuerdo en que esa palabra no le otorga distintividad a la marca solicitada.

De conformidad con lo anterior, podría existir riesgo de confusión y asociación empresarial, puesto que el consumidor puede relacionar el signo solicitado con el signo inscrito dada la similitud en las denominaciones “**BALANCE**” y “**BAL_VNCE**” ; el hecho que la letra A se invierta y se le agregue un subrayado, no le da distintividad a la marca, pues el significado es el mismo.

Es entonces que la palabra **BALANCE** como elemento predominante, es la que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor



facilidad..." (Fernández Nóvoa, Carlos. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2^a Ed.) Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, pp. 315 y 316).

En el análisis fonético sucede lo mismo, incluso en este caso hay identidad, pues la pronunciación del elemento preponderante



marcario BALANCE WITHIN /  es igual al oído del consumidor, por lo que no existe una diferenciación entre los signos enfrentados; la expresión sonora de los signos confrontados impacta de forma equivalente en el oyente; la palabra WITHIN nada más es una parte de la marca solicitada; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. El mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas evocan la misma idea BALANCE



WITHIN /  , de que los productos y alimentos son balanceados o equilibrados nutricionalmente, y debido a ello, a nivel ideológico puede generarse confusión entre los signos.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del



principio de especialidad; con respecto al inciso e) del artículo 24 del reglamento citado que dispone “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 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 también, 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.

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 asunto el signo solicitado BALANCE WITHIN pretende proteger productos similares y relacionados a los contenidos en el listado de la marca registrada, en este caso suplemento probiótico no para uso en barras de refrigerio o en barras de comida; suplementos alimenticios no para uso en barras de refrigerio o en barras de comida; mientras que la inscrita protege: productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, y bebidas para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos



alimenticios para persona, ambas en clase 5 internacional, por lo cual comparten canales de distribución, puestos de venta y un mismo tipo de consumidor, al punto que este podría asociar el origen empresarial de los productos por comercializar con la titular de los signos registrados, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

En cuanto al agravio del recurrente sobre los múltiples registros que coexisten con la marca registrada en cuestión, sean palabras adicionales que contienen las marcas y que la hace un claro factor diferenciador específicamente la palabra WITHIN, se le indica que esas marcas mencionadas utilizan el término preponderante BALANCE como adjetivo o adicional para complementar sus elementos distintivos, no así en este caso donde BALANCE es el elemento predominante y sobresaliente de la marca.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que los agravios expresados por la apelante no pueden ser acogidos, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de ALTICOR INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:42:41 horas del 23 abril de 2024, la que **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 el artículo 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: OO.41.55