



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2024-0379-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO CARDIOL**

**U.G.A. NUTRACEUTICALS S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4872)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0130-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y ocho minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa U.G.A. Nutraceuticals S.R.L., organizada y existente conforme a las leyes de la República Italiana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:18 horas del 1 de agosto de 2024.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 14 de mayo de 2024, la abogada María Vargas Uribe, portadora de



la cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa Nutraceuticals S.R.L, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: **CARDIOL**, para proteger y distinguir en clase 5: “Suplementos dietéticos y preparaciones dietéticas, preparaciones farmacéuticas, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, aceite de pescado para propósitos médicos, nutracéuticos”.

Mediante la resolución final dictada a las 13:45:18 del 1 de agosto de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción por derechos de terceros del signo distintivo CARDIOL para proteger y distinguir en clase 05 internacional de Niza, porque determinó su inadmisibilidad al transgredir derechos marcarios de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al crearse confusión con la marca inscrita CARDIOLAC propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. que protege los productos de “Alimentos para enfermos y niños, leches infantiles” en la clase 05 internacional

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, quien también actúa en su condición de apoderado especial de la empresa U.G.A. Nutraceuticals S.R.L., presentó en tiempo y forma el recurso de apelación contra lo resuelto y expresó como agravios en su escrito recibido en este expediente (v.f. 11 a 17), los que se detallan a continuación:

- 1– Las marcas en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público



consumidor

- 2-Existen numerosas marcas que contienen “CARDIO” en su composición y coexisten en el mercado comercial
- 3-La palabra “CARDIOL” posee dos sílabas y al pronunciarlas como “CAR-” y “-DIOL” tiene un sonido muy distinto a “CAR-“ “-DIO-“ “-LAC“ y si se suma a esta diferencia el hecho que las listas de productos van dirigidas a propósitos distintos, las posibilidades de confusión son todavía más marcadas
- 4-Los productos de su representada son “nutraceuticos” es decir, alimentos derivados de alimentos utilizados para prevenir y tratar enfermedades. Entre los beneficios de este tipo de productos que intenta proteger su representada está la disminución de la inflamación y regular la inmunidad.

Debe tomar nota el Tribunal, que la lista de productos de la marca inscrita “CARDIOLAC” está referida únicamente a alimentos para enfermos y niños, leches infantiles, con lo cual, “...el peligro de confusión se torna totalmente remoto, por no decir inexistente...”

No se puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que, si observamos detenidamente el caso, la marca inscrita “CARDIOLAC” es perfectamente distinguible de la marca “CARDIOL” puesto que la primera se identifica fácilmente de la segunda por su representación gráfica y pronunciación y por la lista de productos que pretende proteger.

Fundamenta sus agravios en los Votos 1040-2009 de las 13:05 horas del 03 de setiembre de 2009 1151-2013 de las 09:00 horas del 21 de noviembre de 2013, ambos de este Tribunal.



En vista de lo anterior, solicita revocar la resolución de las 13:45 horas del 1 de agosto del 2024 dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “CARDIOL” en la clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como hecho probado de interés para el dictado de esta resolución, el indicado por la autoridad registral en el considerando segundo de la resolución impugnada, específicamente que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de comercio CARDIOLAC, expediente 2009-6307; número de registro 202272, inscrita el 27 de julio de 2010 y vigente hasta el 27 de julio de 2030 en la Clase 05 de la Nomenclatura Internacional para proteger “Alimentos para enfermos y niños, leches infantiles” (folios 15 y 16 expediente principal).

**TERCERO: HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza 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.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otras marcas debidamente inscritas o que se encuentren en trámite de inscripción;



esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita le confiere a su titular.

Conforme a lo anterior, entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad o riesgo de confusión de parte de los consumidores en cuanto a la procedencia, o en cuanto al origen de los productos de la misma especie o clase. Consecuentemente, basta con que pueda existir la posibilidad de asociación o de relación entre productos de la misma clase, para denegar la inscripción o el registro de un signo determinado, esto es así porque uno de los objetivos primordiales de la legislación marcaria es precisamente, otorgar la protección registral únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador a fin de evitar una posible confusión del consumidor en su proceso de elección de productos y servicios protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, principalmente cuando se determine que el derecho subjetivo de un tercero puede verse perjudicado por el registro de un signo que se pretende inscribir. Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, siendo que, para el caso de examen, los incisos a, b de este numeral establecen:

[...]

- 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 relación con el riesgo de confusión que existe para el consumidor, en concordancia con los incisos citados, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, aclara:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:



El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, ese signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario con otro signo en proceso de inscripción o con alguna marca inscrita en la misma clase internacional, siendo que el conflicto marcario se presenta cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos, y que su coexistencia en el mercado haga surgir el riesgo de confusión entre esos signos, resultando que ese riesgo de confusión puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ello, para realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor y deberá tener en mente, quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con los signos examinados. Luego, debe atenerse



a la impresión que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizar los signos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), de lo anterior se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que pudiera existir entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, además de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, antes transcritos, también debe atenderse lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (decreto ejecutivo 30233-J) que establece reglas a seguir en este proceso de calificación:

**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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;



- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marca inscrita
CARDIOL	CARDIOLAC
<u>Clase 5</u> “suplementos dietéticos y preparaciones dietéticas,”	<u>Clase 5</u> “alimentos para enfermos y niños, leches infantiles”



preparaciones farmacéuticas, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, aceite de pescado para propósitos médicos, nutracéuticos”	
---	--

En el nivel gráfico se denota la similitud existente en la estructura de la palabra de cada signo denominativo confrontado, siendo que debe acentuarse en este análisis que la palabra completa del signo que se solicita inscribir, sea (CARDIOL) se encuentra totalmente contenida en la palabra de la marca inscrita CARDIOLAC, es decir las siete letras que componen el signo CARDIOL se repiten de forma completa y secuencial en la única palabra de la marca inscrita CARDIOLAC, lo cual indudablemente provoca la similitud gráfica detectada por el Registrador de primera instancia y que se aprecia también porque ambas palabras comparten la misma grafía en letra mayúscula.

Las similitudes a nivel fonético también son evidentes porque ambos signos poseen una coincidencia en la serie y estructura de sus primeras siete letras, es decir, resulta inevitable la aproximación en la pronunciación de cada signo confrontado dado que CARDIOL se encuentra inserto en la palabra CARDIOLAC por lo que, en este nivel se detectan con mayor facilidad las semejanzas, que los elementos diferenciadores entre cada signo.

A nivel ideológico se aprecia que ambos signos utilizan la palabra “cardio” en su denominación y aunque este lexema en la estructura



de algunas palabras es de uso común y están referidas al órgano humano del corazón (ejemplo cardiología; cardiólogo) (fuente del.rae.es/cardio), actualmente también se utiliza esta palabra para referenciar actividades saludables aeróbicas y anaeróbicas que, combinadas con hábitos alimenticios sanos se logra promover una mejora en la salud cardiovascular de las personas, por lo que a nivel ideológico entre ambos signos existen muchas semejanzas y no se logra establecer alguna diferencia sustancial en este sentido, al transmitir una idea similar relacionado con la salud cardiovascular.

En cuanto a los alegatos del apelante que indica que "...que existen numerosas marcas que contienen "CARDIO" en su composición y que las mismas coexisten en el mercado comercial..." debe atender el agravante que ese no fue el motivo por cual el Registro de origen dicta la resolución denegatoria de la solicitud de su representada, sino que esta deviene principalmente de los resultados del cotejo marcario realizado y que demuestran el riesgo de confusión que existe para el consumidor en su proceso de elección, no solo cuando se publiciten los mismos productos, sino cuando se comercien o se dispongan al consumidor en los mismos locales comerciales o puntos de venta y distribución. Por lo que el motivo de la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca CARDIOL, se fundamenta en las similitudes que se aprecian a nivel gráfico y fonético de cada signo, ya que la palabra del signo "CARDIOL", además de poseer la misma grafía de aquel signo, también se aprecia que se encuentra contenida totalmente en la palabra de la marca inscrita CARDIOLAC, es decir, se aprecia la similitud al compartir no solo la grafía de sus primeras siete letras, sino que todas estas letras que conforman la totalidad de su denominación se encuentran contenidos en el mismo orden y



secuencia que las letras que constituyen la marca registrada “CARDIOLAC” por lo que la similitud gráfica y fonética entre ambas es clara y visible. Además, que el término “cardio”, tal y como se expuso anteriormente, se relaciona con la salud cardiovascular, por lo que resulta normal que este término aparezca en otros signos relacionados con productos médicos, farmacéuticos y dietéticos; siempre que vengan acompañados de otros elementos que los distingan de los registrados, situación que no se presenta en el caso bajo análisis.

Por lo anterior no son de recibo los alegatos expresados por la parte apelante en cuanto a que el signo que se solicita inscribir CARDIOL es totalmente distinguible de la marca inscrita CARDIOLAC en la misma clase 05 internacional; tampoco es de recibo el argumento que la palabra “CARDIOL” únicamente consta de “...dos sílabas y que al pronunciarlas como “CAR-” y “-DIOL” tiene un sonido muy distinto a “CAR-“ “-DIO-“ “-LAC“ y si se suma a esta diferencia el hecho que las listas de productos van dirigidas a propósitos distintos, las posibilidades de confusión son todavía más marcadas”. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022 recomienda que “...Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética...” por lo que en el presente cotejo surgen más las semejanzas y similitudes entre los signos cotejados que la distintividad que debe poseer el signo que se solicita inscribir, porque procura proteger productos que también son protegidos por la marca inscrita CARDIOLAC a fin de evitar el posible riesgo de confusión que podría afectar al consumidor promedio en su proceso de elección.



En este caso examinado se comprueba la similitud visual, auditiva e ideológica que existe entre el signo que se solicita inscribir CARDIOL en la clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger productos: “suplementos dietéticos y preparaciones dietéticas, preparaciones farmacéuticas; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; aceite de pescado para propósitos médicos; nutracéuticos” y la marca inscrita CARDIOLAC en la misma clase internacional y que protege: “Alimentos para enfermos y niños, leches infantiles” por lo que es clara la posibilidad del riesgo de asociación y confusión para el consumidor en su proceso de selección y compra; siendo que el riesgo de confusión aumenta en este caso particular porque existe la posibilidad de que ambos signos marcarios se publiciten, distribuyan y se adquieran en los mismos puntos de ventas, locales comerciales, farmacias, macrobióticas y supermercados, entre otros.

No son de recibo los agravios del apelante en cuanto a que “...el peligro de confusión se torna totalmente remoto, por no decir inexistente...” ya que debe atender el promovente que el riesgo de confusión surge en el momento de elección cuando un consumidor observa en un local comercial una marca similar a otra para los mismos productos o servicios, en el presente caso, sería cuando un posible consumidor medio se presente a determinado local comercial para seleccionar y posiblemente adquirir un producto que contenga una preparación farmacéutica, suplemento alimenticio, coadyuvante nutritivo u otro producto destinado para mejorar la salud de una persona enferma o que simplemente requiere un producto nutraceutico para prevenir o tratar alguna patología que padezca o



considere prevenir, Por lo tanto, no resulta de recibo el agravio externado sobre la diferencia en los productos a proteger, ya que estos son similares y que comparten los mismos canales de distribución y venta, como se expuso.

En cuanto a la remisión que realiza la apelante a los Votos de este Tribunal números 1040-2009 y 1151-2013, los cuales menciona que corresponden y se ajustan con sus pretensiones en este proceso porque el signo que su representada solicita inscribir CARDIOL posee una diferencia de dos letras con respecto a la marca inscrita CARDIOLAC y que, por existir esa diferenciación, ambas marcas podrían “coexistir pacíficamente” según el argumento versado en aquellas resoluciones.

Este Tribunal difiere del planteamiento del apelante, toda vez que los Votos 1040-2009 de las 13:05 horas del 3 de setiembre de 2009 y 1151-2013 de las 09:00 horas del 21 de noviembre de 2013 no resolvieron el fondo del asunto por el simple contraste de dos letras entre los signos cotejados en aquellas oportunidades; así en el Voto 1040-2009, luego del cotejo marcario se determinó que la diferencia de dos letras (la inicial y la final de ROBERONA, con respecto a OBERON) propiciaba una diferencia axiomática a nivel gráfico, fonético e ideológico; por lo que el fondo de aquel asunto dista mucho de los alegatos presentados en este proceso.

En igual sentido, el cotejo marcario y el fundamento jurídico de sustento para dictar el Voto 1151-2013 –también aludido por el agraviante– no se apoyó en procurar elementos diferenciadores a partir de la cantidad de letras de cada uno de los signos, si no que a



partir del cotejo marcario efectuado en aquel expediente se determinó que no existía similitud entre las estructuras de cada una de las palabras de los signos cotejados, así por ejemplo y de un modo lacónico, en el caso sugerido a examen por el alegante, el cotejo marcario entre las palabras de los signos VIDATOX con respecto a VIGAMOX, sí determinó elementos diferenciadores a nivel gráfico, fonético e ideológico entre estos signos, nótese que la pronunciación de las primeras letras y silabas de cada una de las palabras marca una notable diferencia entre ambos signos, por lo que sus alegatos a que el presente análisis lleva relación con lo resuelto en el Voto 1151-2013 (VIDATOX con respecto a VIGAMOX) no es de recibo para este Tribunal.

**SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa U.G.A. Nutraceuticals S.R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:18 horas del 1 de agosto de 2024.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa U.G.A. Nutraceuticals S.R.L. contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las



13:45:18 horas del 1 de agosto de 2024, la que 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 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

dgc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN



T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55