



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0453-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y

SERVICIOS



FORAGRO COSTA RICA, S. A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2024-3260)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0243-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas tres minutos del veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía FORAGRO COSTA RICA, S. A., cédula jurídica 3-101-382649, con domicilio en Escazú, de la Shell de San Rafael 700 metros sur y 180 metros oeste, Condominio Luna Azul, número 4, cuarto piso, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:10:39 del 18 de junio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de abril de 2024, el abogado Marco Antonio López Volio, cédula de identidad 1-1074-0933, vecino de San José, Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía FORAGRO COSTA RICA, S. A., cédula jurídica 3-101-382649, solicitó la inscripción de la marca de



comercio y servicios en clase 5 internacional, para proteger: productos y preparaciones para uso veterinario; y en clase 35 para: servicios de venta mayorista de preparaciones veterinarias; servicios de venta minorista de preparaciones veterinarias. La solicitante indica que el denominativo FORAVET corresponde a un término de fantasía que no tiene traducción.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:10:39 del 18 de junio de 2024, procedió a denegar la solicitud de la marca



de comercio y servicios para las clases 5 y 35 internacional, pedida por la compañía FORAGRO COSTA RICA, S. A., en virtud de determinar su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Lo anterior, dado que corresponde a un signo inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado **FORAVET** por cuanto gráfica y fonéticamente son similares, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que le permita identificarlas e individualizarlas. Ello, aunado a que los productos que pretende proteger se encuentran comprendidos en los productos que protege el



signo registrado, por lo que, el consumidor podría considerar que provienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo son. Notificación realizada el 19 de junio de 2024. (Folio 20 a 26)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía FORAGRO COSTA RICA, S.A., en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

- 1) Debido a las características distintivas de los signos, no existe posibilidad de confusión entre ellos. Al analizar ambos signos, resulta evidente que son visualmente diferentes y no semejantes al grado de inducir error a los consumidores. Ello, debido a que se pueden identificar claramente cada marca en el mercado, ya que el principio de unicidad protege divisiones arbitrarias de los elementos distintivos.
- 2) El diseño figurativo de la marca solicitada y la letra “A” central, con su propio estilo gráfico, confieren a la marca una singularidad visual que garantiza su distinción respecto de la otra, por lo que, a simple vista no serán confundidas. Desde una perspectiva fonética, la inclusión de la letra “A” en el centro de la marca genera una pronunciación diferente, permitiendo que el consumidor claramente las distinga en el mercado. Desde el punto de vista ideológico, la marca inscrita es un término de fantasía sin un significado específico y la marca de su representada hace alusión a productos veterinarios; siendo claro que el consumidor va a lograr una diferenciación entre los signos.
- 3) Siendo que los signos son completamente distintos, no es necesario realizar un análisis detallado de los productos, debido a las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales



entre ellos, que eliminan cualquier posibilidad de confusión para los consumidores; en consecuencia, posee suficiente distintividad e individualidad para ser registrada.

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 de la Propiedad Intelectual, la compañía FARYVET S.A., es titular registral del siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica: FORVET** registro **84018**, en **clase 5** de la nomenclatura internacional de Niza; inscrita el 21 de septiembre de 1993, con vigencia al 21 de septiembre de 2033. (Folio 30)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaria exige 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.



En este sentido, 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 supuestos contenidos, entre los cuales conviene citar los siguientes 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, 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.

Ahora bien, 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 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.

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



Clase 5: productos y preparaciones para uso veterinario.

Clase 35: servicios de venta mayorista de preparaciones veterinarias; servicios de venta minorista de preparaciones veterinarias.

MARCAS INSCRITA

Registro 84018



FORVET

Clase 5: productos farmacéuticos veterinarios.

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que entre los signos

objetados; sea, la marca propuesta  corresponde a un signo marcario mixto, conformado por una parte denominativa y un diseño, y la marca inscrita **FORVET** es de carácter denominativo.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, tanto el signo solicitado

 como la marca inscrita **FORVET** bajo una

premisa inicial pueden ser fácilmente relacionados, por cuanto conforme se desprende el signo pedido integra en su totalidad los elementos gramaticales de la marca inscrita; siendo esta estructura el elemento central y preponderante de la marca inscrita, por lo que, tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial. Ello, aundo a que la dicción de la letra “A” utilizada en la propuesta no le proporciona la distintividad necesaria, ya que a golpe de vista dicho aditamento no aporta la distinvidad requerida para diferenciarla del signo inscrito.



Por otra parte, el diseño empleado en el signo propuesto el cual hace alusión a la imagen de diferentes tipos de animales tampoco le proporciona mayor distinción con relación a la inscrita, debido a que como se ha indicado líneas arriba la parte preponderante de la marca inscrita corresponde a la frase **FORVET** inmersa en su totalidad en el contenido de la marca propuesta y de esa misma manera será vista por el consumidor, por lo que, más que proporcionarle distintividad con relación al signo marcario inscrito el consumidor podría considerar que los productos y servicios que se ofrecen son parte de los que ofrece la compañía titular de la marca inscrita. Lo anterior, debido a que la parte denominativa es lo que prevalece, por ende, lo que el consumidor identificará y relacionará de manera directa con la marca inscrita.

Además, a nivel fonético es claro que las marcas **“FORAVET v/s FORVET”** al compartir su estructura gramatical y ejercer su pronunciación los signos se escuchan y se perciben de manera semejante, siendo que su vocalización y contenido sonoro son prácticamente idénticos, por lo que, el consumidor podría considerar que las marcas pertenecen al mismo titular de la registros inscritos, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el signo marcario solicitado **FORAVET** no cuenta con significado o definición alguna, lo que conlleva a clasificarlo dentro de los términos de fantasía, por lo que, recae en innecesario entrar a realizar un cotejo en este sentido.



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 distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético el consumidor fácilmente las puede confundir o relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

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



colegir que, lo solicitado con la marca pretendida

para las clases 5 y 35 de la nomenclatura internacional, en contraposición con lo que protege la marca que se encuentra inscrita **FORVET** en clase 5 internacional, conforme se desprende se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, al ser productos veterinarios, de ahí que, se pueda generar un riesgo de confusión para el consumidor quien podría relacionar los productos y servicios, con el mismo origen empresarial de la compañía titular de la marca inscrita.

En consecuencia, es claro entonces que por la naturaleza de los productos y servicios veterinarios 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, se logra concluir que la marca



solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; debido a que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos y servicios que se pretenden con el distintivo solicitado, con los 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 el recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los signos confrontados. Al respecto se debe reiterar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética que impide su protección registral, en razón de que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los elementos denominativos, y seguidamente la naturaleza específica de los productos y servicios que se comercializan, situación que indudablemente para el caso en estudio puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, motivo por lo cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas. Ello, aunado a que como se indicó líneas arriba la elocución “A” ni el diseño empleado le proporcionan la carga distintiva necesaria al signo petitionado con relación a la marca inscrita; dada la semejanza contenida entre ellas y la naturaleza de lo que se pretende proteger y comercializar.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las



consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la



marca propuesta resulta inadmisibles por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, para las clases 5 y 35 de la nomenclatura internacional; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía FORAGRO COSTA RICA, S. A.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía FORAGRO COSTA RICA, S. A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:10:39 del 18 de junio de 2024, la que en este acto se confirma denegándose la



solicitud de la marca propuesta para las clases 5 y 35 de la nomenclatura 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

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36