



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0503-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

MENAVET DE COSTA RICA S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4330

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0270-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del cinco de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Jeylin Prendas Salazar, cédula de identidad 2-0581-0760, vecina de Alajuela, en su condición de apoderada especial de la empresa MENAVET DE COSTA RICA S.R.L., entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-809059, domiciliada en San José, Moravia, frente a Plaza Lincoln, Condominio La Carolina, casa número 14, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:50:22 horas del 23 de setiembre de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de abril de 2024, el señor Cristian Alonso Gutiérrez Vargas, cédula de identidad 2-0536-0339, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la empresa MENAVET DE COSTA RICA S.R.L., solicitó la inscripción de la marca de comercio



, para proteger y distinguir complementos dietéticos para personas; extractos de hierbas, diferentes aceites esenciales, para uso médico; suplementos dietéticos de linaza / suplementos dietéticos de linaza; hierbas medicinales; raíces medicinales; suplementos a la dieta minerales; Extractos de plantas, excepto los aceites esenciales, para uso farmacéutico; preparaciones vitamínicas; en clase 5 internacional; lista que fue limitada según consta a folio 13 del expediente principal.

En virtud de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de forma dictado a las 14:13:11 horas del 8 de mayo de 2024 (folios 9 y 10 expediente principal), le advierte a la representación de la empresa MENAVET DE COSTA RICA S.R.L., lo siguiente:

1. Aclarar en cuanto a la lista de productos, específicamente a que tipo de productos se refiere con “productos naturales”, por cuanto la lista es imprecisa y debe ser específica, para cotejar su correcta clasificación de Niza.
2. Eliminar la denominación del país COSTA RICA del diseño solicitado, aportar un nuevo diseño sin esa denominación y sin



modificar ningún elemento adicional del logo aportado inicialmente.

La representante de la empresa MENAVET DE COSTA RICA S.R.L., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de mayo de 2025, limitó el listado de productos y modificó el diseño de la marca pretendida de la siguiente manera



, según consta a folios 13 y 14 del expediente principal.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 08:50:22 horas del 23 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada



, por derechos de terceros al presentar identidad gráfica y fonética con el signo registrado **MENAVEN**, y por la relación existente entre los productos, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con 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 abogada Jeylin Prendas Salazar, representante de la empresa solicitante, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó como agravios lo siguiente:

1. A pesar de que la marca pretendida MENAVET y la inscrita



MENAVEN, presentan similitudes y se encuentran en la clase 5 internacional, no se genera confusión, por cuanto el signo registrado es el nombre de un fármaco (medicamento), el cual se presenta únicamente en forma de gel o pomade, además es comercializado en el mercado nacional con el número de registro 4113-LY-17759, y su fabricación se realiza en China y España.

2. El MENAVEN se encuentra registrado como un producto del tipo de medicamentos biológicos; es decir, su principio es de algún tejido de un ser vivo, en este caso contiene heparina de origen bovino, por lo cual trata de un producto de prescripción médica, y que es utilizado principalmente por médicos especialistas para el tratamiento de equimosis (moretes en la piel).

3. La marca solicitada MENAVET pretende proteger una amplia línea de productos; a pesar de que esos productos son comercializados por MENAVET no son fabricados por ellos, siendo la marca de tipo “sombrilla”, ya que MENAVET cuenta con una vasta línea de productos y se utiliza NovaNat, que en esencia son la misma empresa; de ahí que, ninguno de los productos indicados se denominara MENAVET, pues MENAVET únicamente es la identificación general de la empresa. Además, queda en evidencia que la denominación MENAVET es utilizada en la razón social de la empresa, en el permiso sanitario de funcionamiento, redes sociales, cuentas bancarias; sin embargo, ninguno de los productos se llamará de esa manera, como se demuestra en las etiquetas, de la solicitud de permiso sanitario de funcionamiento y en la publicidad de la red social de Facebook.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal



encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica MENAVEN registro 90594, inscrita desde el 16 de marzo de 1995, vigente hasta el 16 de marzo de 2025, titular LABORATORIOS MENARINI S.A., protege en clase 5 internacional: un anticoagulante, antivaricoso (folios 35 y 36 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en



consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- 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.

De acuerdo con lo citado, es necesario realizar un cotejo de los signos en conflicto para lo cual se deben tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia entre ellos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, esto significa que cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el



método del cotejo sucesivo, lo cual lleva a analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede a cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada



Clase 5: complementos dietéticos para personas; extractos de hierbas, diferentes aceites esenciales, para uso médico; suplementos dietéticos de linaza / suplementos dietéticos de linaza; hierbas medicinales; raíces medicinales; suplementos a la dieta minerales; Extractos de plantas, excepto los aceites esenciales, para uso farmacéutico; preparaciones vitamínicas.

Marca registrada

MENAVEN

Clase 5: un anticoagulante, antivaricoso.



Del análisis unitario de los signos, y valorando los agravios de la apelación, a nivel gráfico o visual se denota que la marca solicitada es mixta, compuesta por el término MENAVET escrito con una grafía sencilla en letras con un efecto tornasol rojo y negro, además en la letra M se presenta un diseño especial en color gris y rojo. El signo inscrito es denominativo, compuesto por la palabra **MENAVEN** escrita en una tipografía sencilla, en letras color negro.

De la descripción anterior se desprende, que la marca pretendida a pesar de conformarse por un diseño sobre la letra M y la combinación de colores, estos elementos no le otorgan la distintividad necesaria para diferenciarse de la marca registrada, debido a que entre ellas concurre una semejanza muy evidente, al compartir la solicitada **MENAVET** casi la totalidad de las letras que conforman el vocablo de la marca inscrita **MENAVEN**, siendo su única diferencia la letra T y N, por lo resulta evidente la similitud gráfica al compartir 6 letras de 7 en el mismo orden; por lo cual puede generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor; y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético y tomando en consideración lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos es similar, no existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor, para que pueda distinguir la marca solicitada del signo registrado, lo que viene a reafirmar el riesgo de confusión o asociación



empresarial, potenciándose el riesgo al tratarse de productos médicos comprometiendo la salud pública.

En cuanto al ámbito ideológico, los signos cotejados son de fantasía, por lo que no presentan similitud en este aspecto.

En cuanto los productos que buscan proteger y distinguir la marca propuesta, específicamente, los extractos de hierbas, diferentes aceites esenciales, para uso médico; hierbas medicinales, raíces medicinales y los extractos de plantas, excepto los aceites esenciales, para uso farmacéutico; estos guardan relación con el producto que protege la marca inscrita un anticoagulante, antivaricoso, ya que son productos medicinales; se determina así que los productos son de una misma naturaleza (productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico), situación que evidencia que de coexistir la marca de comercio solicitada, el riesgo de confusión o asociación empresarial con respecto al signo inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada.

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 denominativo de la marca solicitada es casi 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.

Por otra parte, cabe señalar al apelante que el hecho de que se utilice el término MENAVET en la razón social de la empresa, en el permiso sanitario de funcionamiento de la empresa, identificarse en redes sociales o en cuentas bancarias, no es un requisito sine qua non, para que el Registro otorgue protección al signo marcario propuesto, ya que toda solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, y superar los requerimientos establecidos en el artículo 7 y 8 de la Ley de marcas.

Por último, en cuanto al agravio expresado sobre que ningún producto llevará el término MENAVET, resulta extraña tal afirmación ya que precisamente la pretensión de inscripción de un signo es su uso en el comercio tal cual se solicita; por lo que no resulta de recibo tal manifestación.

Por las razones dadas, los agravios de la apelante deben ser rechazados, pues el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad y los productos reclamados están estrechamente relacionados con los productos protegidos por el signo registrado MENAVEN lo que imposibilita su coexistencia registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el



recurso de apelación interpuesto por la abogada Jeylin Prendas Salazar, apoderada especial de la empresa MENAVET DE COSTA RICA S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la que se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Jeylin Prendas Salazar, en su condición de apoderada especial de la empresa MENAVET DE COSTA RICA S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:50:22 horas del 23 de setiembre de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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. **NOTIFÍQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33