



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0030-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

SANSÓN

COMERCIO:

PET FOODS SALADILLO, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-1028 y 2024-1881

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0390-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuatro minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PET FOODS SALADILLO, S.A.**, con domicilio social en Ibañez Frocham 3772-Saladillo, provincia de Buenos Aires, Argentina. en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:19:01 horas del 15 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A. SOBRE LA MARCA

DE COMERCIO SOLICITADA **SANSÓN**, EXPEDIENTE 2024-

1028. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 2 de febrero de 2024, el abogado José Antonio Sandoval Navarro, cédula de identidad 2-0440-0023, vecino de San Rafael de Alajuela, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LA MAQUILA LAMA, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-196511, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San Rafael de Alajuela, 50 metros Sur de la Cruz Roja de San Rafael de Alajuela, solicitó la

inscripción del signo **SANSÓN**, como marca de comercio, para proteger y distinguir, en clase 31 internacional, productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar, granos y semillas en bruto o sin procesar, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas, plantas y flores naturales, bulbos, plantones y semillas para plantar, animales vivos, productos alimenticios y bebidas para animales, malta.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, y dentro del plazo conferido, el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa PET FOODS SALADILLO, S.A., se opuso a la solicitud de inscripción de la marca citada y argumentó que su representada tiene presentada la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio **SANSON**, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir, alimentos para animales, alimentos para gatos, alimentos para perros, alimentos para animales de compañía, productos alimenticios y bebidas para animales, productos masticables comestibles para animales domésticos, productos alimenticios para animales, alimentos para animales de compañía en forma de productos para masticar, comida para perros y comida para gatos.

La empresa PET FOOD SALADILLO, S.A., inició operaciones en 1976 y con su planta se convirtió en la primera de Argentina en elaborar alimentos balanceados para mascotas, siendo pioneros en el mercado local a esa fecha y siguen innovando para brindar la mejor nutrición ya no solo en Argentina sino a nivel mundial.

Su representada ha mantenido contacto para una evaluación comercial de posible distribución con la empresa LA MAQUILLA LAMA, S.A., y dentro del proceso de negociación se hizo la presentación de sus marcas y productos a la contraparte siendo que incluso compartió con el señor Sandoval Navarro, representante de LA MAQUILLA LAMA, S.A., un modelo de contrato de distribución exclusiva de sus productos con las principales marcas de PET FOODS SALADILLO, S.A., tenía conocimiento de previo de su solicitud de marca de que las marcas son propiedad intelectual de PET FOODS SALADILLO, S.A., por lo que existe una evidente competencia desleal y de aprovechamiento de la calidad y reconocimiento de la marca de su representada por parte de la solicitante LA MAQUILLA LAMA, S.A.

La empresa que representa no ha autorizado, pactado o reconocido el



derecho de LA MAQUILA LAMA, S.A. de registrar las marcas de su representada en el país, pues no se consolidaron las conversaciones para que fueran nuestros distribuidores exclusivos. Las marcas de su representada son conocidas ampliamente en el mercado internacional y en el mercado local, se reconoce la calidad de marca.

Por consiguiente, otorgar el Registro de la marca a nombre de LA MAQUILA LAMA, S.A., transgrede el artículo 8 inciso k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que prohíbe el registro de un signo que se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

La empresa PET FOODS SALADILLO, S.A., no solo tiene la marca inscrita en diversidad de países, sino que tiene además distintos medios en los que la utiliza.

Los productos protegidos por la marca solicitada objeto de la oposición son idénticos a los de la marca de su representada lo que puede generar confusión. Además, las marcas tienen similitud gráfica, fonética e ideológica y no existen elementos que la diferencien de la inscrita.

La marca solicitada no es susceptible de registro por carecer de distintividad, generar riesgo de asociación empresarial y afecta los derechos de propiedad intelectual.

Aporta como prueba expediente del registro 2024-1881 en donde consta la solicitud de la marca de su representada y certificación notarial digital en la que consta el sitio web de su representada como



titular de la marca SANSON, catálogo de productos 2022-2023 de PET FOODS SALADILLO, S.A.

Solicita se rechace la solicitud de registro de la marca solicitada.

SANSÓN

B. SOBRE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

SOLICITADA BAJO EL EXPEDIENTE 2024-1881. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de febrero de 2024, el abogado Aarón Montero Sequeira, solicitó la inscripción de la marca **SANSÓN (diseño)**, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir: alimentos para animales, alimentos para gatos, alimentos para perros, alimentos para animales de compañía, productos alimenticios y bebidas para animales, productos masticables comestibles para animales domésticos, productos alimenticios para animales, alimentos para animales de compañía en forma de productos para masticar, comida para perros y comida para gatos, marca con la que se opuso a la solicitud de inscripción del signo

SANSÓN

pretendido por la representación de la empresa MAQUILA LAMA, S.A.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, no hubo oposiciones.

Mediante auto dictado a las 15:09:052 horas del 24 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado de la oposición planteada por la empresa PET FOODS SALADILLO, S.A., a la empresa LA MAQUILA LAMA, S.A., quien no contestó el traslado de la oposición planteada.



C. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES. En atención a lo establecido en el artículo 17 párrafo primero de la Ley de marcas y otros signos distintivos, mediante resolución dictada a las 08:38:36 horas del 14 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de la solicitud de la marca “SANSÓN (diseño)”, expediente 2024-1028, presentada por el abogado José Antonio Sandoval Navarro, en representación de la empresa LA MAQUILA LAMA, S.A., y la solicitud de inscripción de la marca “SANSÓN (diseño), tramitada bajo el expediente 2024-1881, solicitada por el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa PETS FOOD SALADILLO, S.A.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 15:19:01 horas del 15 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió tener por no demostrado el uso anterior

SANSÓN

ni la notoriedad de la marca alegados por la empresa PETS FOOD SALADILLO, S.A., así como tampoco tuvo por demostrado la mala fe y competencia desleal por parte de la empresa LA MAQUILA LAMA, S.A.; además, declaró sin lugar la oposición planteada por el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa PETS FOOD SALADILLO, S.A., en contra de la solicitud

SANSÓN

de inscripción de la marca solicitada por el abogado José Antonio Sandoval Navarro, en representación de la empresa LA MAQUILA LAMA, S.A., la cual acogió, porque no incurre en las prohibiciones establecidas del artículo 7 y 8 de la Ley de marcas; y



SANSÓN

denegó la solicitud de inscripción del signo **SANSÓN**, tramitado bajo el expediente 2024-1881, presentado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa apelante PETS FOOD SALADILLO, S.A., porque incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, ello, porque la marca de la apelante, presentada ante el Registro para su inscripción el 26 de febrero de 2024, posee similitud gráfica, fonética e

SANSÓN

ideológica, con la marca solicitada **SANSÓN**, expediente 2024-1028, presentada para inscripción ante la autoridad registral, el 2 de febrero de 2024, aunado a que los productos que pretende proteger están contenidos en el conjunto marcario solicitado por la empresa LA MAQUILA LAMA, S.A.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa PETS FOODS SALADILLO, S.A., apeló lo resuelto y no expresó agravios en primera instancia; una vez concedida la audiencia de reglamento, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa referida solicitó una prórroga y vencida ésta el abogado Montero Sequeira contestó la audiencia en forma extemporánea.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra en trámite de inscripción la marca de fábrica y comercio

SANSÓN

, presentada por la empresa PETS FOODS SALADILLO,



S.A., el 26 de febrero de 2024, en clase 31 internacional, para proteger y distinguir: alimentos para animales, alimentos para gatos, alimentos para perros, alimentos para animales de compañía, productos alimenticios y bebidas para animales, productos masticables comestibles para animales domésticos, productos alimenticios para animales, alimentos para animales de compañía en forma de productos para masticar, comida para perros y comida para gatos. (folios 57 a 58 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera hechos con este carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1. La empresa PETS FOODS SALADILLO, S.A, no logró demostrar el uso anterior ni la notoriedad de la marca de

fábrica y comercio , en clase 31 internacional.

2. La empresa PETS FOODS SALADILLO, S.A, no lo logró demostrar actos de mala fe y de competencia desleal por parte de la empresa solicitante LA MAQUILA LAMA S.A.

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. ANÁLISIS DEL CASO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Antes de conocer el fondo del asunto, este Tribunal considera relevante señalar que la



representación de la empresa apelante PETS FOODS SALADILLO, S.A., recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2024 (folios 343 del expediente principal) en el que no expresó agravios. Este Tribunal concedió la audiencia reglamentaria mediante resolución dictada a las ocho horas y veintitrés minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco, notificada el 31 de marzo de 2025 (folios 12 a 13 del legajo de apelación); consecuencia de esta audiencia la abogada María Gabriela Bodden Cordero en su condición de apoderada especial de la empresa apelante PETS FOODS SALADILLO, S.A., solicitó una prórroga, el 29 de abril de 2025, la cual fue otorgada mediante resolución dictada por este Tribunal a las nueve horas seis minutos del dos de mayo de dos mil veinticinco, notificada el 5 de mayo de 2025; no obstante, el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa apelante se refirió a esta con escrito presentado el 19 de mayo de 2025 (folio 21 a 26 del legajo de apelación), escrito que fue presentado extemporáneamente, dado que el plazo para contestar la audiencia de prórroga venció el 16 de mayo de 2025, por lo que sus alegatos y la prueba aportada con dicho escrito no pueden ser considerados en el presente proceso.


De esta manera, a pesar de que la representación de la empresa PET FOODS SALADILLO S.A., recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual, tanto dentro de la interposición del recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días, así como la prórroga que le fue conferida por este Tribunal omitió expresar agravios en el plazo legal otorgado para tales efectos.


Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no solo del interés legítimo o el



derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios, posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso, por ser presentado de forma extemporánea.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan el rechazo de la oposición y la

denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca , en clase 31 internacional, expediente 2024-1881, y la aceptación del

signo , en clase 31 internacional, expediente 2024-1028, por lo que resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:19:01 horas del 15 de noviembre de 2024.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **PETS FOODS SALADILLO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:19:01 horas del 15 de noviembre 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 dejarán 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

lvd/KQB/ORS/CMCH /GBM/NUB



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33