



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0107-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA WHISKER MEALS

MARS INCORPORATED., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-168938)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0428-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía MARS INCORPORATED, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 6885 Elm Street, Mclean, Virginia 22101 Estados Unidos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:21:11 del 20 de febrero de 2025.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de septiembre de 2024, el licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de MARS INCORPORATED, solicitó la nulidad en contra de la inscripción de la marca **WHISKER MEALS**, registro 326520, en clase 31 internacional. En virtud de determinar que su representada cuenta con interés legítimo al tener inscritas las marcas **WHISKAS**; por lo que, el signo distintivo objetado WHISKER cuenta con un alto grado de semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, así como de la relación con los productos que protege y comercializa, por lo que, su coexistencia genera confusión en el consumidor, motivo por el cual ambos signos no pueden coexistir de forma pacífica. (Folio 12 a 18)

Mediante resolución de las 14:57:09 horas del 26 de septiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual procede a dar el traslado de la acción interpuesta a la compañía GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A. (Folio 41)

Mediante documento 2024-183180 del 25 de noviembre de 2024, la abogada Irene Castillo Rincón, cédula de identidad 1-1513-0376, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A., cédula jurídica 3-101-592965, se apersona y expone sus argumentos de defensa; entre otras consideraciones señala que, si se toma en cuenta además la parte gráfica y fonética, las letras y palabra adicionales, como la parte ideológica de la marca **WHISKER MEALS**, los signos se diferencian. El signo de su representada cuenta con gran



cantidad de elementos adicionales que lo ayudan a diferenciarse de las marcas registradas, por lo que resulta evidente que no se detecta ningún rastro de confusión o de posible asociación por parte del público consumidor. Por lo expuesto considera que su representada posee un mejor derecho en la protección del registro marcario WHISKER MEALS, y en este sentido, solicita mantener su protección. (Folio 52 a 60)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:21:11 horas del 20 de febrero de 2025, rechazó la nulidad interpuesta contra la marca WHISKER MEALS, registro 326520 en clase 31 internacional, propiedad de GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A., al determinar que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que pueden coexistir con los registros inscritos para proteger productos en la misma clase 31 internacional; ya que la inscripción del signo no contraviene la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). (Folio 61 a 74)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía MARS INCORPORATED, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. El cotejo se debe realizar sobre el término WHISKER que es la parte distintiva del signo, toda vez que MEALS es un término de uso común del que nadie podría apropiarse y por ende no aporta ninguna carga distintiva.
2. Desde una perspectiva gráfica, resulta evidente que estos signos son muy similares, ya que consisten prácticamente en la misma palabra WHISKAS vs WHISKER, ambas compuestas por un total



de 7 letras en las cuales las 5 iniciales son las mismas y en el mismo orden. Del cotejo fonético, al consistir prácticamente en la misma palabra, el efecto en su pronunciación es la misma. Por lo tanto, resulta imposible diferenciarlos a nivel sonoro, especialmente considerando su origen anglosajón; en ambos casos, el acento recae en la primera sílaba y las terminaciones son fonéticamente muy cercanas, por lo que, la diferencia entre KAS y KERS es prácticamente imperceptible. Y desde un punto de vista ideológico, tanto “WHISKAS” como “WHISKERS” comparten un mismo universo conceptual y evocan ideas prácticamente idénticas en la mente del consumidor.

3. Ambas marcas están claramente asociadas al mundo felino, ya sea por su significado directo o por la connotación cultural que poseen. La palabra “WHISKAS” ha construido su identidad de marca alrededor de los gatos. Su nombre, aunque no tiene un significado literal en inglés, se asemeja fonética y visualmente a “whiskers”, palabra que significa “bigotes” en inglés, una de las características más representativas de los gatos. Esta cercanía no es casual; más bien, forma parte de una estrategia que busca anclar la marca en un imaginario colectivo relacionado con mascotas, ternura, cuidado y alimentación felina.
4. En cuanto al cotejo de productos, existe una evidente similitud ya que protegen productos en la misma clase 31 internacional; que, si bien en algunos aspectos son distintos, coinciden directamente en "los alimentos y productos para animales", lo que da lugar a confusión y a una asociación empresarial por parte del consumidor. Debido a que la marca WHISKER aunque declara una lista más amplia y general de productos agrícolas, hortícolas y animales vivos, dentro de su cobertura



también se incluye de forma expresa “productos alimenticios y bebidas para animales”, por lo que su categoría coincide sustancialmente con el núcleo del portafolio de WHISKAS, lo que genera un cruce directo en el mercado de alimentos para animales, sin importar que WHISKER también abarque otras áreas no relacionadas.

5. En conclusión, los signos cotejados cuentan con un alto grado de semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, así como en relación con los productos, por lo que generarían confusión en el consumidor, motivo por el cual no pueden coexistir de forma pacífica.

Asimismo, la representante de la compañía GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A., luego de la audiencia conferida por este Tribunal, se apersona y manifiesta entre otras consideraciones que, la palabra “MEALS” forma parte integral y esencial de la marca de su representada, y tiene el mismo peso y preponderancia que la palabra “WHISKER”. Ello, debido a que el examen debe realizarse de forma global y con base en la impresión total que el signo produce en el consumidor medio, por lo que, omitir la palabra “MEALS” desnaturaliza el signo y lleva a una evaluación que no refleja la realidad del mercado ni la manera en que el consumidor percibe la marca. La marca a nivel gráfico es muy diferente, debido a que cuenta con un número diferente de letras y palabras; además de que la marca del accionante cuenta con un logo original que la diferencia de la de su representada, incluso con los registros 50881 y 141923, es muy distinta a las palabras “TEMPTATIONS” y “8 OUT OF 10 CATS PREFER”; al contener esas diferencias gráficas los signos a nivel fonético cuentan con una distinción sonora muy marcada, por lo que no hay posibilidad de que se confundan al ser escuchadas. A nivel



ideológico las palabras “WHISKAS” y “WHISKER” no son las mismas y no tienen el mismo significado. La palabra “WHISKAS” se trata de una palabra de fantasía que para el consumidor medio no tiene relación alguna con los gatos; en tanto la palabra “whiskers” o bigotes no se relacionan únicamente con gatos, sino con cualquier mamífero que tenga bigotes. Esto se demuestra en la definición que brinda el Diccionario de Cambridge de esta palabra (folio30), la traducción de la marca de su representada es WHISKER = BIGOTES DE MAMÍFEROS + MEALS = TIEMPO DE COMIDA. Es decir, la palabra MEAL se usa para referirse a los tiempos de comida que hacen los HUMANOS, no los animales. Por esta razón, no se trata de una palabra de uso común. Existen marcas que en común contienen la palabra “WHISKER” o “BIGOTES”, que han coexistido pacíficamente durante años en el comercio, por lo que no existe motivo para que la marca de su representada cause algún tipo de perjuicio al consumidor o a los competidores, teniendo derecho a utilizarla. Por lo expresado anteriormente consideran que su mandante posee un mejor derecho en la protección del registro marcario WHISKER MEALS.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza de importancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

La empresa MARS INCORPORATED tiene inscritos los siguientes signos marcas:

8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS

1. Señal de propaganda: registro 141923, en clase 50 internacional, que protege: publicidad y propaganda



relacionada con alimentos para gatos y artículos para el cuidado de los gatos; inscrita el 7 de octubre de 2003. (Folio 77 y 78)



2. Marca de fábrica: registro 166708, en clase 31 internacional, que protege: alimentos para mascotas especialmente comida para gatos; inscrita el 9 de marzo de 2007 y vigencia al 9 de marzo de 2027. (Folio 79 y 80)

3. Marca de fábrica: WHISKAS, registro 50881, en clase 31 internacional, que protege: alimentos para animales; inscrita el 6 de agosto de 1976 y vigencia al 6 de agosto de 2026. (Folio 83 y 84)



4. Marca de fábrica: registro 84100, en clase 31 internacional, que protege: alimentos y aditivos de alimentos para animales y crías de animales; inscrita el 7 de octubre de 1993 y vigencia al 7 de octubre de 2033. (Folio 85 y 86)

La compañía GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A., tiene inscrito el siguiente signo marcario:

1. Marca de comercio: WHISKER MEALS registro 326520, en clase 5 para: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios



para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas; en **clase 18** para: cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales; y en **clase 31** para 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.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de tal carácter para lo que debe ser resuelto.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos, establece en su artículo 37 la nulidad del registro marcario la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. Esta figura es aplicable a aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad



absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

No obstante, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, por lo que, en el presente asunto, la inscripción que se pretende anular es la marca de comercio **WHISKER MEALS** registro **326520**, inscrita desde el 13 de agosto de 2024, y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 2 de septiembre de 2024, por lo cual se concluye que se encuentra presentada dentro del plazo legalmente establecido.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. 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 configurarse 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.

[...]

Ahora bien, para el análisis del 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 citas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión gráfica o visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido



contenido conceptual de los signos contrapuestos; siendo que esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 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 que se pretende anular.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Entonces, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En atención a lo indicado anteriormente, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

MARCA INSCRITA OBJETO DE LA NULIDAD

WHISKER MEALS

registro 326520



Clase 31: 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.

SIGNOS REGISTRADOS

**8 OUT OF 10 CATS
PREFER WHISKAS**

registro 141923

Señal de propaganda

Clase 50: publicidad y propaganda relacionada con alimentos para gatos y artículos para el cuidado de los gatos.



registro 166708

Clase 31: alimentos para mascotas especialmente comida para gatos.

WHISKAS

registro 50881

Clase 31: alimentos para animales.



registro 84100

Clase 31: alimentos y aditivos de alimentos para animales y crías de animales.

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que a nivel gráfico los signos objetados; sean, la marca objeto de la nulidad WHISKER



**8 OUT OF 10 CATS
PREFER WHISKAS**

MEALS y las marcas inscritas WHISKAS y



si bien es cierto entre los signos se presenta similitud en el empleo común de los caracteres W-H-I-S-K, su diferencia radica en las letras E-R y MEALS del signo que se solicita nulidad, por lo que, no existe posibilidad de generar riesgo de confusión con relación a los signos del titular de esta gestión, al existir elementos diferenciadores que componen los conjuntos de sus signos: **8 OUT OF 10 CATS PREFER, WHISKAS** y **WHISKAS**, sus diseños, su grafía y la figura que consta en dos de las marcas, lo que hace que se distingan del signo WHISKER MEALS.

En cuanto al nivel fonético se desprende que a nivel auditivo los signos al pronunciarse emiten un impacto sonoro muy diferente a la hora de pronunciar las palabras que conforman los signos WHISKAS – 8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS – WHISKAS, con relación a WHISKER MEALS; se determina que existen suficientes elementos



diferenciadores a nivel sonoro entre los signos por lo que no existe riesgo de confusión.

En el nivel ideológico tenemos que dicho análisis se realiza tomando en consideración los signos desde el punto de vista de las ideas o conceptos que transmiten o evocan al consumidor. Para el caso bajo estudio, la marca que se pretende anular WHISKER MEALS según su traducción al español nos refiere al concepto “comidas con bigotes” <https://dictionary.cambridge.org/us/translate/>); en tanto los signos inscritos bajo la denominación WHISKAS no cuentan con significado constituyéndose en un término de fantasía; de ahí que, no exista posibilidad de que el consumidor las relacione de manera conceptual.

Ahora bien, realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas contenidas entre ellos, este Tribunal concluye que los signos pueden coexistir registralmente, sin que se genere error o confusión para el consumidor. En consecuencia, tal y como fue determinado por el Registro de Propiedad Intelectual, no existen argumentos ni elementos de prueba para declarar la nulidad de la marca de comercio WHISKER MEALS registro 326520, inscrito a favor de GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A., debiendo denegarse dicha acción.

En cuanto a los argumentos expuestos por el apelante, cabe indicar por parte de este Tribunal, que sobre el cotejo marcario han sido debidamente abordados dando respuesta en el desarrollo de fondo de la presente resolución, y dentro del cual se concluye que entre los signo objeto de la presente litis, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica que pueda causar o generar engaño o confusión en el



consumidor a la hora de adquirir los productos en el mercado con relación a los que comercializa su representada con respecto a la marca de comercio inscrita **WHISKER MEALS** registro **326520**, propiedad de GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A., por cuanto pese a compartir los mismos canales de comercialización los signos son fácilmente identificables, razón por la cual sus argumentaciones y pretensión de nulidad sobre el citado registro no son procedentes.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía MARS INCORPORATED, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:21:11 del 20 de febrero de 2025, la que en este acto se confirma, denegando la acción de nulidad interpuesta contra la marca de comercio **WHISKER MEALS** registro **326520**, propiedad de la compañía GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la compañía MARS INCORPORATED, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:21:11 del 20 de febrero de 2025, la que en este acto se confirma, denegando la acción de nulidad parcial interpuesta contra la marca de comercio **WHISKER**



MEALS registro **326520**, propiedad de la compañía GRUPO INTERNACIONAL TECHNOVET DEL ESTE S.A. 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



DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33