



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0064-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y DE
COMERCIO **MOVOFLEX**

VIRBAC CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-9874)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0452-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del dos de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa VIRBAC CORPORATION, organizada y regida por las leyes de Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:45 del veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 24 de setiembre de 2024, el abogado Aaron Montero Sequeira, de calidades mencionadas, en su condición de apoderado especial de la empresa VIRBAC CORPORATION, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **MOVOFLEX** para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Preparaciones veterinarios para mejorar y favorecer la función articular y la movilidad de los animales de compañía" (folios 1 y 2).

Por medio del auto de prevención de fondo (folio 10 y 11) dictado a las 09:36:39 del 26 de septiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual objetó a la representación de la empresa solicitante que el signo marcario que se pretende registrar contraviene los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas)

Una vez aportada la contestación de la parte que solicita la inscripción del signo marcario (folios 13 a 20); el Registro de la Propiedad Intelectual por medio de la resolución dictada a las 09:25:45 del 24 de enero de 2025 (folios 21 a 29) denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida por derechos de terceros de acuerdo con los incisos a) y b) del artículo 8 ibidem porque determinó que existe riesgo de confusión con la marca inscrita **MOVIFLEX**, inscrita con registro número 306158, en clase 5 internacional para proteger medicamentos para el tratamiento de estados dolorosos e inflamatorios, por lo que existe un riesgo de confusión y asociación empresarial entre los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa



solicitante interpuso recurso de apelación y una vez conferida la audiencia en este legajo de apelación, expresó los siguientes agravios:

1. La marca solicitada **MOVOFLEX** protege servicios veterinarios y la marca registrada **MOVIFLEX** “es de uso humano” por lo que el consumidor no podría confundirlos y no se encuentran “en el mismo canal comercial por lo que no existe riesgo de asociación empresarial”. Asimismo, los medicamentos deben ser prescritos por un profesional de la salud veterinaria o médico de salud humana.
2. El signo marcario que se solicita inscribir MOVOFLEX, “no lleva a engaño o error al consumidor y en cuanto a la DISTINTIVIDAD de la marca, podemos afirmar que cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca.”
3. El voto O213-2019 dictado por este Tribunal a las 15:40 horas del 2 de mayo de 2019 indicó “El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, que determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas”

En vista de lo anterior, solicitó revocar la resolución impugnada y que se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos demostrados en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual impugnada en este procedimiento.



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, 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 marcaría 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 y 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 precitados, 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, 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, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), b), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que estas protegen.



Las marcas por cotejar son:

Marca Pretendida	Marca Registrada
MOVOFLEX	MOVIFLEX
Para proteger en clase 5 internacional: Preparaciones veterinarias para mejorar y favorecer la función articular y la movilidad de los animales de compañía.	Para proteger en clase 5 internacional: Medicamentos para el tratamiento de estados dolorosos e inflamatorios.

La marca de fábrica y comercio MOVIFLEX inscrita en clase 5 internacional con registro 306158, posee la misma grafía y está compuesta por ocho letras de las cuales siete coinciden con la marca que se pretende registrar MOVOFLEX, resultando que coinciden en orden las primeras tres letras MOV y también coinciden en las últimas cuatro letras FLEX, por lo que es indubitable la falta de distintividad del signo solicitado, a nivel gráfico y fonético.

Considera este Tribunal que a nivel visual pocas veces se aprecia tal similitud entre dos signos marcas que protegen productos farmacéuticos o veterinarios, que lógicamente causarán confusión y riesgo de asociación como lo determinó el Registro de Propiedad Intelectual, con el agravante que el signo pretendido va dirigido al campo del mercado veterinario y el inscrito protege medicamentos sin



limitación de área, por lo que podría contener productos veterinarios con posibilidad de coincidir en el mercado.

Al ser casi idénticos los signos marcarios MOVIFLEX y MOVOFLEX, su pronunciación resulta igualmente confundible para el consumidor, por lo que también existe similitud fonética, note el apelante que la única diferencia entre ambos elementos denominativos es una letra de ocho, siendo que el orden de cada letra de la marca pretendida coincide exactamente con el orden de cada una de letras de la marca inscrita M O V _ F L E X por lo que este Tribunal rechaza totalmente los agravios del apelante en cuanto a que existe distintividad del signo solicitado con respecto al inscrito.

Menciona la representación de la empresa en sus agravios que “El Principio de Especialidad permite la coexistencia de marcas similares o incluso idénticas, siempre que protejan productos o servicios distintos, evitando así que se generen monopolios marcarios innecesarios y fomentando la libre competencia”; este alegato no es de recibo de parte de este Tribunal; el objetivo principal del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios iguales o semejantes en el mercado de bienes y servicios; así lo dictaminó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el día 3 de abril de 2007, en el Proceso O22-IP-2007; resultando que además agregó:

[...]



Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.

Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis.

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el



consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc. la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría



que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” (Proceso N.º 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial N.º 1028, del 14 de enero de 2004).

[...]

Conforme a lo anterior, en el caso en examen no procede la “aplicación del principio de especialidad” porque el riesgo de confusión aumenta entre las marcas cotejadas cuando se verifica una posible conexión competitiva entre los productos; nótese que ambos signos marcarios están referidos a medicamentos y tal y como lo explica el Registro de la Propiedad Intelectual, el signo inscrito es amplio en cuanto a los medicamentos que protege sin limitación alguna y puede contener productos veterinarios pudiendo coincidir en el mercado.

Si bien es cierto algunos productos farmacéuticos, sean para uso humano o veterinario requieren una receta o autorización de un



profesional del ramo, lo cierto es que igualmente muchos productos farmacéuticos se pueden adquirir sin ese requisito, por lo cual su alegato en cuanto a este tema también es motivo de rechazo por este Tribunal.

Cabe indicar nuevamente que el principio de especialidad que rige el derecho de marcas procura proteger al consumidor medio a fin de que, por medio de la marca inscrita logre reconocer un producto y distinguirlo eficientemente de otro.

Además, con respecto a la jurisprudencia citada por la recurrente, cabe reiterar que la aplicación del principio de especialidad en otros procesos de inscripción marcaria; obedece a las aristas de cada uno de aquellos expedientes examinados; no solo analizaron la similitud entre las marcas cotejadas, sino acerca de los productos protegidos; su naturaleza; del sector del mercado ocupado por las empresas; la conexión competitiva entre los oferentes, entre muchos otros elementos, por lo que este órgano considera que la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, no son de aplicación para el presente examen, puesto que, como se indicó, cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda.

Tome nota la recurrente que las resoluciones dictadas que forman parte de la jurisprudencia de este Tribunal son guías, mas no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral, y mucho menos pueden servir para descontextualizar los argumentos contenidos en ellas.



Además, como lo ha reiterado este Tribunal el solicitante tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y que se encuentra en uso en el mercado. Toda vez que existe un inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación por lo que nada justifica, la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos, o a los consumidores en el mercado de bienes y servicios.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa VIRBAC CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:45 del veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa VIRBAC CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:45 del veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, 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

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

T.E: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33