



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0131-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y  
SERVICIOS “Leevre”

OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-9235)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0485-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con tres minutos del 16 de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, con domicilio en San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de la República Federativa de Brasil, domiciliada en Rodovia Anhanguera, SP 330, km 298, Distrito Industrial, CEP 14140-000, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:45:19 del 3 de marzo de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **“Leevre”**, para proteger y distinguir **en clase 5 internacional**: producto indicado para perros en el control de las infestaciones ocasionadas por ectoparásitos Ctenocephalides felis felis (pulgas) y Rhipicephalus sanguineus (garrapatas), y en el control de los vectores de leishmaniosis (Lutzomyia longipalpis).

Por medio de la resolución dictada a las 13:45:19 del 3 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. Se está incurriendo definitivamente en un análisis fraccionado de la marca solicitada por el cliente, tomando únicamente una parte de la marca, sin tomar en consideración la marca en su conjunto, la cual cuenta con 4 números adicionales distintivos [sic], así como el diseño de la marca registrada.

2. El consumidor no debería confundirse entre los productos ofrecidos por la marca solicitada y la marca registrada, ya que la diferencia principal radica en el tipo de productos que cada una proporciona. Por



un lado, la marca de su mandante se enfoca en productos para las pulgas, garrapatas y el control de vectores y la marca registrada es una crema tópica. Esta distinción es clara, ya que el método para acceder a los productos de cada marca es diferente y fácilmente reconocible.

**3.** La marca registrada es una crema tópica y no es un medicamento veterinario como fue registrada. Por otro lado, el producto de su representada es un collar medicado por lo que es imposible que el consumidor se confunda entre ambos productos.

**4.** La gran diferencia radica en su escritura, por lo que las hace gráficamente distintas. La composición de las palabras que componen la marca de su representada tiene una posición a la hora de presentar la marca que es distinta a la marca registrada. En el tema fonético, el signo registrado se escucha totalmente distinto al signo de su representada LEEVRE. Además, ambos en su pronunciación pese a tener una palabra similar, se genera una gran diferencia a nivel auditivo, por las letras y números en la marca. El cotejo ideológico consiste en analizar si las marcas en cuestión evocan una idea similar.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio:

1. **“Livre”**, registro 321784, inscrita desde el 8 de febrero de 2024, vigente hasta el 8 de febrero de 2034, titular: LABORATORIOS BIOMONT S.A., para proteger y distinguir en clase 5



internacional: Medicamentos Veterinarios. (certificación visible a folio 22 y 23 expediente principal)

**TERCERO: 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.** Corresponde a este Tribunal entrar al análisis de fondo del recurso de apelación planteado por la representación de la compañía **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, a efecto de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, y si el signo solicitado **“Leevre”**, cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en la legislación marcaria.

El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que



impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú)

Por su parte, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

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.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

**Artículo 24. 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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de





distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito.

#### **MARCA SOLICITADA**

## **Leevre**

**Clase 5 internacional:** producto indicado para perros en el control de las infestaciones ocasionadas por ectoparásitos Ctenocephalides felis felis (pulgas) y Rhipicephalus sanguineus (garrapatas), y en el control de los vectores de leishmaniosis (Lutzomyia longipalpis).



## MARCA REGISTRADA

# Livre

**Clase 5 internacional:** medicamentos veterinarios.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que las marcas confrontadas son denominativas, las cuales coinciden en la mayoría de las letras que los conforman, las cuales llevan la misma secuencia. La única diferencia que presentan está en que la letra “i” en la marca registrada, se sustituye por las vocales “ee”, sin embargo, dicha modificación es menor y no otorga la distintividad que requiere para diferenciarse en el mercado.

Al presentarse una gran semejanza gramatical, esta se replica en el ámbito **fonético o auditivo** ya que su pronunciación y sonoridad es muy similar, ya que los signos cotejados coinciden en la mayor parte de sus caracteres gráficos, por lo que el consumidor puede entrar en riesgo de confusión al momento de adquirir los productos de uno u otro signo.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, los signos son de fantasía por lo que no emiten algún concepto o significado.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de similitud marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.



Como señala el artículo 24 citado en su inciso 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...". Ante esta norma reglamentaria, lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Ambos signos buscan proteger y distinguir productos de la misma naturaleza en clase 5 de la nomenclatura internacional, sean productos farmacéuticos veterinarios. La especificidad en el listado que busca proteger y distinguir la marca propuesta, no elimina la posibilidad de confusión con relación a los productos del signo inscrito, por cuanto se encuentran contenidos en este último.

En el presente asunto se determina que pueden ser productos competidores en el mercado, los cuales pueden compartir los mismos canales de comercialización, de tal forma que no es posible aplicar para el caso en concreto el principio de especialidad, por existir riesgo de confusión directo y riesgo de asociación empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos amparados por la marca registrada, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse. En consecuencia, se



rechazan los agravios expuestos por el apelante, los cuales han sido abordados en el desarrollo de la presente resolución.

**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 señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:45:19 del 3 de marzo de 2025, 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.

**NOTIFIQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

## DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55