



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0305-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



PET FOODS SALADILLO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE
ORIGEN ACUMULADOS 2024-1505 / 2024-3195)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0055-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y tres minutos del cinco de febrero del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la compañía **PET FOODS SALADILLO S.A.**, empresa constituida y existente conforme las leyes de Argentina, con domicilio en Ibáñez Frocham 3772-Saladillo, provincia de Buenos Aires, Argentina, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:09:44 horas del 29 de mayo de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 15 de febrero de 2024, el señor José Antonio Sandoval Navarro, vecino de San Rafael de Alajuela, portador de la cédula de identidad 2-0440-0023, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica: 3-101-196511, domiciliada en San Rafael de Alajuela, 50 metros sur de la Cruz Roja de San Rafael de Alajuela,



solicitó la inscripción de la marca de servicios **PACHÁ**, 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 publicado el edicto de ley, el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la compañía **PET FOODS SALADILLO S.A.**, presentó oposición de registro del signo,



alegando uso previo de su marca de fábrica y comercio **PACHÁ**, presentada para su inscripción el 02 de abril del 2024, mediante la solicitud 2024-3195, para proteger y distinguir en clase 31 internacional: 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.

Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:04:40 horas del 29 de mayo del 2025, ordenó la acumulación del



expediente relativo a la solicitud de registro de la marca , expediente 2024-1505, presentada por el señor José Antonio Sandoval Navarro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD**



ANÓNIMA, y la solicitud de registro de la marca , expediente 2024-3195, presentada por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la compañía **PET FOODS SALADILLO S.A.**, a fin de resolverlos conjuntamente.

Mediante resolución dictada a las 14:09:44 del 29 de mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió lo siguiente: I. Se rechaza el uso anterior del signo cuya inscripción se tramita en el expediente número: 2024-3195, solicitado por **PETFOODS SALADILLO S.A.**, por cuanto no aporta prueba idónea para demostrar el uso anterior. II. **Se declara sin lugar** la oposición planteada por **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de **Apoderado Especial** de **PETFOODS SALADILLO S.A.**, contra la solicitud de

inscripción de la marca “PACHÁ” , en clase 31 internacional,



expediente número: 2024-1505, solicitada por **JOSÉ ANTONIO SANDOVAL NAVARRO**, de calidades indicadas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número: 3-101-196511, la cual

se acoge. IV. Rechazar la solicitud de inscripción del signo , solicitada por **PETFOODS SALADILLO S.A.**, tramitada en el expediente número: 2024-3195, por causar confusión al consumidor."

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **PETFOODS SALADILLO S.A.**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. **PETFOODS SALADILLO S.A.** ha mantenido contacto para una evaluación comercial – de posible distribución– con la empresa **LA MAQUILA LAMA S.A.** de Costa Rica, situación que se dio previamente a la solicitud de marca de **LA MAQUILA LAMA S.A.**, para lo cual se compartió un modelo de contrato de distribución. Por lo que es evidente que la solicitante **LA MAQUILA LAMA S.A.**, tenía conocimiento previo a su solicitud de marca de que las marcas realmente son Propiedad Intelectual de **PETFOODS SALADILLO**, lo cual es una práctica de competencia desleal y de aprovechamiento de la calidad y reconocimiento de la marca de su representada.

2. En ningún momento su representada ha autorizado, pactado o reconocido el derecho de **LA MAQUILA LAMA S.A.**, de registrar las marcas de su representada en el país, ya que las conversaciones para que potencialmente fueran sus distribuidores exclusivos no llegó a consolidarse.



3. La marca solicitada cae dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, así como en lo señalado en el 8 inciso a), d), c), e), j), k) también de la Ley de Marcas.

4. La marca de su representada, es una marca ampliamente utilizada y conocida en el mercado internacional y el mercado local, que ha calado en la mente del consumidor, quien ya reconoce la calidad de la marca y su titular y hace una asociación directa entre la marca y la empresa que la respalda.

5. Al solicitar una marca gráfica, fonética e ideológicamente idéntica a la de su representada, se evidencia la mala fe por parte de LA MAQUILA LAMA S.A., porque las negociaciones tendentes a una relación comercial con el verdadero titular de la marca PETFOODS SALADILLO S.A. fue real y por ende LA MAQUILA LAMA S.A. tuvo acceso a información de la empresa oponente, de sus productos y marcas y por ende sabía que la marca pertenecía a su representada.

6. Otorgar el Registro de la marca a nombre de LA MAQUILA LAMA S.A., sería violatorio del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo si se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal, en relación con los artículos 6 septies, 10 bis incisos 1, 2, y 3.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial –el que Costa Rica suscribió y ratificó.

7. Los servicios a ser protegidos por la marca solicitada objeto de esta oposición, son IDÉNTICOS a los de la marca de su representada y eso



puede generar una gran confusión en el consumidor, que va a adquirir los servicios en un mismo canal de comercialización y va a creer que tienen una misma asociación empresarial. La marca solicitada, no es distintiva, el consumidor en definitiva la va a comparar de manera simultánea con la marca de su representada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El 15 de febrero del 2024, bajo el expediente administrativo: 2024-1505, se solicitó la inscripción de la 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.

2. El 2 de abril del 2024, por medio del expediente administrativo 2024-003195, se solicitó la inscripción de la marca de fábrica



y comercio , para proteger y distinguir **en clase 31 internacional:** 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.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS Este Tribunal enlista hecho con tal carácter relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:



1. No se logró acreditar el uso anterior del signo , tramitado en el expediente número: 2024-3195, solicitado por el oponente y aquí apelante,

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. RESPECTO AL DERECHO



DE PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LA MARCA , DE LA EMPRESA PETFOODS SALADILLO S.A. El artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), señala que se tiene por objeto “proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, así como los actos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.”



En el presente caso, la empresa **PETFOODS SALADILLO S.A.**, interpuso oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de



comercio en clase 31 internacional, basándose en el uso



anterior de su marca de fábrica y comercio , para la misma clase 31 de la nomenclatura internacional, que se tramita bajo el expediente el 2024-3195, esto conforme al artículo 17 de la Ley de marcas.

Con la finalidad de fijar la normativa aplicable al análisis que nos ocupa, sobre la figura de la prelación y el uso anterior, es que se traen a colación el artículo 4, incisos a) y artículo 8, inciso c), ambos de la citada ley, que establecen por su orden lo siguiente:

Artículo 4. Praelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

[...]

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:



[...]

- c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

[...]

De acuerdo a los numerales transcritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre esta por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

Por su parte la doctrina, ha desarrollado estos temas de la siguiente manera:

[...]

El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.



Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales.

[...] (Otamendi, J., 2010, *Derecho de Marcas. séptima edición*, Abeledo Perrot. Buenos Aires. p 127)

Siguiendo el desarrollo normativo y doctrinario citado, este Tribunal considera que el uso anterior de las marcas se debe demostrar que fue dentro del territorio nacional, salvo que se compruebe que la marca u otro signo distintivo es notorio.



Sobre el tema de la **prelación** de la marca solicitada por **LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en el expediente 2024-1505, se tiene por presentada el 15 de febrero del 2024, mientras que la solicitud de la compañía **PET FOODS SALADILLO S.A.**, ingresó a la corriente registral el 2 de abril del 2024. Por lo que, bajo el principio primero en tiempo primero en derecho, la solicitud de **LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, posee prelación con respecto a la de su oponente, sin embargo, se deben analizar otras circunstancias para determinar un mejor derecho.

En lo que respecta al **uso anterior** de la marca de la empresa **PET FOODS SALADILLO S.A.**, la normativa citada establece que, si una marca ha sido utilizada previamente y de buena fe, se puede tener un derecho preferente para registrarla, incluso si otra persona solicita el registro primero. Sin embargo, **PET FOODS SALADILLO S.A.**, no logró demostrar dicho uso anterior de su signo.

En el caso de estudio, no consta prueba idónea que demuestre fehacientemente el uso anterior dentro del territorio nacional, de la



marca . La prueba aportada en el expediente principal corresponde a:

1. Certificación notarial de los siguientes documentos (visible a folio 30 a 152 del expediente principal):
 - CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE PETFOODS SALADILLO DOS MIL VEINTIDOS/DOS MIL VEINTITRÉS (folio 30 a 107 del expediente principal)
 - Impresiones del SITIO WEB <https://petfoodsaladillo.com.ar> (folio 108)



a 121 del expediente principal)

- MODELO DE CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN PARA COSTA RICA Y PANAMÁ (folio 122 a 136 del expediente principal)
- Impresiones del sitio web https://www.clarin.com/rural/plantas-argentinas-alimentos-mascotas-habilitadas-exportar-china_O_BJD63C_Hz.html (folio 137 a 151 del expediente principal).

2. Declaración Jurada de apoderado de la compañía PETFOOD SALADILLO, en donde manifiesta el contacto previo que tuvo con la empresa LA MAQUILA LAMA S.A. (visible a folio 307 310 del expediente principal)

El elenco probatorio supra citado no resulta idóneo para demostrar que **PET FOODS SALADILLO S.A.**, hiciera un uso real y efectivo de su signo dentro del mercado costarricense, considerando los productos para los cuales fue solicitada la protección marcaria. La prueba que consta dentro del expediente administrativo no logra acreditar que la marca haya sido utilizada de manera continua y pública, identificando el origen empresarial de los productos.

En este sentido, se comparte el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual al determinar lo siguiente:

[...]

La prueba analizada no permite acreditar el uso anterior sobre el signo de la oponente, así como tampoco, comprueba su efectiva colocación del producto en el mercado costarricense, tomando en cuenta la naturaleza de los productos y la dimensión del mercado nacional, conforme al artículo 40 de la



ley de cita.

Los documentos no demuestran que a través del tiempo la oponente haya ejercido sobre su signo un uso ininterrumpido en el mercado costarricense, el Registro no puede declarar dicho uso, basado únicamente en información descargada de la página de la titular, la copia certificada de un modelo de contrato de distribución de productos para Costa Rica y Panamá, y en la declaración jurada otorgada por el representante de la oponente.

[...]

SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE. En el presente caso



se le atribuye al solicitante de la marca actos de competencia desleal y mala fe en el comercio, al solicitar el registro de su signo. Sobre este punto el inciso k) del artículo 8 de la Ley de marcas estipula:

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:

[...]

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

La enciclopedia jurídica en línea, define la competencia desleal de la siguiente forma “... Maniobras fraudulentas cometidas en



el ejercicio de una profesión comercial o no comercial, y que pueden comprometer la responsabilidad civil de su autor. Estas maniobras tienen que tender, ya a atraer la clientela, ya a desviarla fraudulentamente de un competidor... Es competencia desleal en el mercado todo comportamiento empresarial que resulte contrario a la buena fe mercantil...” (<http://www.encyclopedia-juridica.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>)

Asimismo, la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, ley N°7472 establece:

[...]

Artículo 17°. Competencia desleal.

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
- c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del



beneficio.

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

[...]

En cuanto a la mala fe, el diccionario jurídico elemental, cuyo autor es Guillermo Cabanellas de Torres, en su plataforma digital, la define como “... Intención perversa. | Deslealtad. | Doblez. | Alevosía. | Conciencia antijurídica al obrar. | Dolo. | Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio...” (<https://diccionario.leyderecho.org/mala-fe/>)

Con el fin de detener esas prácticas abusivas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, introdujo entre otros el artículo 10 bis, que literalmente dice:

[...]

Artículo 10 bis. – [Competencia desleal]

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra



la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

[...]

Los numerales transcritos junto con la normativa legal citada, van dirigidos a la protección del titular del derecho marcario y, consecuentemente, al público consumidor, quienes pudiesen verse afectadas ante las prácticas abusivas de otra, que sin derecho alguno, utilizan los medios legales para efectuar un registro de un signo distintivo en detrimento de su dueño original.

En el proceso de revisión y análisis de los alegatos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual y posteriormente en segunda instancia, por el oponente, se señaló la existencia de un aprovechamiento injusto por parte de la empresa LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud de que copió la marca de su representada para distinguir un producto equivalente, con idéntica finalidad y con el fin de aprovecharse de su reputación y renombre, todo esto en virtud del contacto previo sostenido entre las compañías en mención.

Habiéndose analizado los elementos de prueba en su conjunto, considera este Tribunal que no existe documentación idónea que permita demostrar la existencia de actos de competencia desleal ni de mala fe. El mero



señalamiento de un aprovechamiento injusto no es suficiente, tales manifestaciones deben acompañarse de prueba objetiva y el hecho de que los signos tengan la misma finalidad no constituye por sí mismo un indicio de mala fe.

EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Examinado el uso anterior del signo del oponente y aquí apelante y lo referente a los actos de competencia desleal y mala fe, este Tribunal debe avocar su análisis a determinar si los signos en conflicto son iguales o similares, de modo que pueda causar en el consumidor riesgo de confusión o asociación.

De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, 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 encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:



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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto



marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el del oponente, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso a) y b) y de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Por su parte, la jurisprudencia internacional, en **el Proceso 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, refuerza la tesis



expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

De esta manera, la marca propuesta y la marca del oponente son las siguientes:

MARCA SOLICITADA



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.



MARCA DEL Oponente



Clase 31 internacional: 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.

Desde el punto de vista gráfico se determina que las marcas cotejadas son mixtas, es decir, formadas por un elemento denominativo y un elemento figurativo, Ambos signos coinciden plenamente en el término denominativo “PACHÁ”, el cual constituye el componente dominante y preponderante en los signos bajo análisis.

Los elementos gráficos que incorporan los signos no son suficientes para neutralizar la identidad denominativa que poseen.

Desde el punto de vista fonético, al incluirse el mismo núcleo “PACHÁ”, el sonido que emiten es igual, por lo que se incrementa el riesgo de confusión y asociación empresarial.

En el campo ideológico, conforme a la definición dada por el Diccionario de la lengua española (<https://dle.rae.es/pach%C3%A1>),



el término “PACHÁ” significa vivir con lujo y opulencia, por lo que los signos en conflicto evocan el mismo concepto.

En cuanto a los productos que se buscar proteger y distinguir, ambos signos se encuentran en la clase 31 internacional, comprendiendo productos alimenticios y bebidas para animales. Tal circunstancia evidencia la coincidencia y relación competitiva entre los productos, los cuales se encuentran destinados al mismo público consumidor y pudiendo compartir canales de distribución y comercialización.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, y considera que los signos en conflicto presentan más similitudes que diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

Con respecto a los alegatos expuestos por el apelante, ya fueron abordados y se les dieron respuesta en el desarrollo de la presente resolución, por lo que, de conformidad con el cotejo marcario y las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el recurrente, y se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la compañía **PET FOODS SALADILLO S.A.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



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 compañía **PET FOODS SALADILLO S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:09:44 horas del 29 de mayo de 2025, 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

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26