



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0247-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
COMO MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**



PHYTOBIOTICS Futterzusatzstoffe GmbH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-8862)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0007-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Néstor Morera Víquez, cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH** inscrita y vigente conforme a las leyes de Alemania y domiciliada en Wallufer Str. 10a, 65343 Eltville, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:11 horas del 29 de enero de 2025.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de agosto de 2024, el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GmbH**, solicitó la inscripción de la marca

ACTIVE 

para distinguir y proteger **en clase 1** : Productos químicos para la industria y la agricultura; preparaciones de oligoelementos para plantas y animales; compuestos químicos y orgánicos para uso en la fabricación de alimentos y bebidas, en la fabricación de alimentos para animales y aditivos para alimentos para animales; productos químicos para la fabricación de aditivos para alimentos para animales y para la fabricación de suplementos alimenticios; **en clase 3**; Terpenos para la producción de aditivos para alimentos para animales; triterpenos para la producción de aditivos para alimentos para animales; terpenos para la producción de aditivos alimentarios; **en clase 5** : Preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios; preparaciones medicinales y veterinarias; remedios veterinarios a base de plantas; suplementos alimenticios para animales; preparaciones veterinarias como aditivos para alimentos; preparaciones minerales; suplementos para alimentos para animales; preparaciones para alimentos para animales; preparaciones para alimentos para animales con sustancias vegetales secundarias; preparaciones para alimentos para animales con terpenos; preparaciones para alimentos para animales con triterpenos; y **en clase 31**: Alimentos para animales y alimentos para mascotas; preparación de alimentos para animales; preparación de alimentos



para animales a base de material vegetal.

Mediante auto dictado a las 15:46:51 horas del 29 de agosto de 2024; el Registro de la Propiedad Intelectual previno al promovente acerca de la inadmisibilidad de la marca propuesta, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) visible a folios 31 y 32 del expediente de origen.

La representación de la empresa solicitante contestó la prevención citada, mediante dos escritos: el primero presentado el 6 de noviembre de 2024 y en el cual, consideró que el Registro de origen, únicamente examinó las semejanzas gramaticales de las marcas y debió atender que existe suficiente distintividad a partir del examen de los elementos gráficos de cada uno de los signos confrontados (folios 39 a 47).

Además, en su segundo escrito recibido el 17 de diciembre de 2025 informó que su representada ha llegado a un acuerdo con la empresa NUPROXA CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, para adquirir por cesión la marca Activ-D (folio 49).

Mediante resolución dictada a las 14:12:11 horas del 29 de enero de 2025 (folios 55 a 74), el Registro de la Propiedad Intelectual autorizó



la inscripción parcial de la marca **ACTIVE** en la **clase 3** y en ese mismo acto, denegó el registro de dicho signo marcario en las clases **1, 5 y 31** internacional porque consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial de conformidad con los incisos



a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, con



los signos inscritos en clase 1 internacional, , en clase 31

Activ-D

y en clase 5



La representación de la empresa PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH, interpuso en tiempo y forma el recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, contra los actos denegatorios contenidos en la resolución de fondo precitada, porque consideró que no puede existir riesgo de confusión entre la marca que

se pretende inscribir  , con la marca inscrita **Activ-D** ya que ambas se encuentran registradas y son propiedad de la misma empresa, PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH.

Alegó el recurrente que, por lo anterior, al atender las fechas de



presentación y de inscripción de la marca (ACTIVE ROOT) inscrita en la clase 1 internacional; no puede existir conflicto marcario con la marca pretendida  en este procedimiento (folios 77 a 83).

El Registro de la Propiedad Intelectual declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto mediante resolución dictada a las 07:12:11 del 22 de mayo de 2025 (folios 84 a 87); empero aclaró y modificó lo



siguiente en virtud de las manifestaciones del recurrente, a saber:

[...]

la resolución de denegatoria parcial se ajusta a derecho y no es de recibo el alegato de nulidad, ya que, dicho traspaso fue posterior a la resolución de denegatoria parcial. **Ahora bien, producto de dicho traspaso tramitado bajo la anotación 2-172364 no existe objeción para la clase 31,** debido a que el signo ACTIV-D pertenece al mismo titular del signo solicitado en el expediente de marras, sea PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH. **Asimismo, no existe confusión con el registro 309640 en clase 01,** esto porque el titular PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH goza de un derecho de prioridad sobre el signo ACTIVE ROOT, ya que fue inscrito antes del registro 309640.

Ahora bien, en cuanto al cotejo marcario entre el signo solicitado



, no lleva razón el recurrente, ya que el signo solicitado contiene la denominación preponderante del



signo registrado , acompañado de un elemento figurativo que, a pesar de esto, la marca contiene un signo registrado con anterioridad. Al compartir la palabra principal el signo solicitado puede generar riesgo de confusión en el consumidor.

[...]




Finalmente, se reitera que la resolución recurrida es parcial para la clase 05, al no existir impedimento para las clases 01, 03 y 31.

[...] (lo resaltado es propio)


En virtud de lo anterior, este Tribunal determina que, únicamente procede examinarse los agravios que la parte recurrente alegó en cuanto a las causales extrínsecas que impiden el registro de la marca

ACTIVE 

en la clase 5 internacional por existir riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca de fábrica y comercio inscrita, en la misma clase 5 de la nomenclatura

internacional,  para proteger y distinguir: Suplementos alimenticios, vitaminas, medicamentos; pues los demás alegatos no poseen interés actual de acuerdo con lo aclarado y revocado en la resolución que dictó el Registro de la Propiedad Intelectual, según lo citado anteriormente.

En este orden de ideas, el recurrente orientó sus alegatos en el siguiente sentido (folios 12 a 16 de este legajo de apelación; folios 64 a 65; y 77 a 83, del expediente de origen), a saber:

1. El registro de origen no desarrolló un examen comparativo concreto respecto a cada uno de los signos en conflicto **ACTIVE** 



, tampoco especificó los elementos de similitud





gráfica, fonética o conceptual entre ellos; porque el análisis se limitó a pronunciarse sobre el hecho de que ambas marcas comparten el elemento gramatical “active”,

2. Existen diferencias gráficas entre los signos cotejados y por lo tanto existe distintividad entre ambas marcas impidiendo el riesgo de confusión y de asociación empresarial determinado por el Registro de origen.

3. Visualmente existe una diferencia entre el signo solicitado y las marcas registradas precisamente porque varían en los elementos figurativos, colores y tipografía de las marcas inscritas.

4. La resolución de revocatoria de las 07:12:11 del 22 de mayo de 2025 mantuvo las objeciones en relación con la presunta semejanza

entre  y , razón por que solicita considerar en el cotejo marcario que las marcas confrontadas cuentan con una representación gráfica completamente distinta y que identifican productos que pertenecen a un nicho de mercado más especializado, lo que les permite coexistir pacíficamente e identificar sus productos en el mercado relevante sin que se configure el riesgo de confusión aludido en la resolución impugnada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida y el considerando tercero de la resolución que rechaza el recurso de revocatoria, pero



admite el cambio de titularidad en la marca **Activ-D** a favor de la empresa que solicita inscribir la marca **active**, sea PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de esta naturaleza que sean de interés en el presente dictado.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observa que la resolución denegatoria fue modificada a partir de la probanza y el alegato aportado por el recurrente en su escrito; en el cual advirtió el promovente que su representada posee la titularidad de la marca

Activ-D, la cual se cotejó y confrontó con la marca **active** que también pertenece a su representada.

En este sentido, este Tribunal reiteradamente ha considerado que solamente deben sanearse aquellos actos administrativos que provoquen nulidades; afecten los derechos de defensa de las partes procesales y el debido proceso.

En el caso de examen, el acto de saneamiento del aquo consistió en determinar el valor probatorio de la nueva probanza aportada por el recurrente y por tanto, modificar la resolución denegatoria parcial que impedía la inscripción de la marca en las clases 01, 05 y 31 internacional, aceptando esta pretensión del recurrente y confirmando la resolución de fondo para denegar la inscripción de la marca



, únicamente en la clase 05 internacional.

De manera tal, que no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

En este sentido, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- 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.

[...]

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre estos, para lo cual el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias



entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del 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), c), d) y e) de su reglamento, que señala pautas para realizar el cotejo.

De conformidad con el cuadro legal 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:

ACTIVE 

Marca solicitada

En clase 5 internacional: Preparaciones dietéticas y suplementos alimenticios; preparaciones medicinales y veterinarias; remedios veterinarios a base de plantas; suplementos alimenticios para animales; preparaciones veterinarias como aditivos para alimentos; preparaciones minerales; suplementos para alimentos para animales; preparaciones para alimentos para animales; preparaciones para alimentos para animales con sustancias vegetales secundarias; preparaciones para alimentos para animales con terpenos; preparaciones para alimentos para animales con triterpenos.




Marca inscrita

En clase 5 internacional, Suplementos alimenticios, vitaminas, medicamentos.

Reiteradamente este Tribunal ha considerado que, en el cotejo marcario de signos mixtos primeramente debe establecerse cuál es el elemento –figurativo o denominativo– que predomina en la marca y por consiguiente posee la fuerza suficiente para proyectarse en el intelecto del consumidor a fin de que, pueda reconocer, memorizar, distinguir y elegir eficazmente ese producto o servicio de otros de igual naturaleza o especie que se ofertan en el mercado de bienes y servicios.

Debe atender el recurrente que la importancia de la marca no solamente deriva de su capacidad de distinguir bienes en el sector comercial y de servicios, sino que, entre otros atributos, la marca brinda información acerca de la identidad, el origen comercial, la trayectoria, la experticia y la experiencia del empresario responsable de la promoción, oferta, producción, distribución y venta del producto o servicio referido.

En este orden de ideas, resulta pacífico que en el presente examen el elemento denominativo predomina sobre el elemento figurativo de las

marcas cotejadas, la marca propuesta , escrita en letras color verde, la palabra “active” en minúscula terminada con la letra D en mayúscula atravesada por una flecha. La marca inscrita



, compuesta por el término “ActiveScience”, en color negro, resaltando en negrita la palabra “active” sobre un fondo blanco y con tres líneas en colores degradados, elementos figurativos que no agregan mayor distintividad; razón por la que procede continuar el análisis con fundamento en los términos “**active-D**” y “**ActiveScience**”, tal y como lo resolvió el operador jurídico del Registro de origen.

En este orden de ideas, resulta evidente la similitud gráfica existente entre los elementos denominativos, ya que las primeras tres sílabas que conforman la palabra “active”, no solamente son idénticas, sino que lógicamente se pronuncian y se escuchan sin ninguna distinción entre ellos porque no existen sílabas tónicas u otros elementos gramaticales que las distinga una de la otra, La palabra “**Active**” de la marca solicitada se encuentra incluida dentro del signo registrado, donde incluso aparece resaltada en un color negro más acentuado.

Desde el punto de vista ideológico, ambas al compartir el término “**active**”, hacen alusión a la misma idea relacionada con activo o activa según lo define el Diccionario en línea Cambridge <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/active>

Una vez realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de la aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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 lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, al examinar la lista de productos de los distintivos marcarios en cotejo, se determina que los productos que intenta proteger la marca pretendida son de la misma naturaleza que los protegidos por el signo inscrito, al estar directamente relacionados con medicamentos y suplementos alimenticios; de ahí que pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización y están dirigidos a un mismo tipo de consumidor; por lo que existe riesgo de confusión, ya que podría asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial y con ello lesionar los derechos de la titular de la marca inscrita.



Conforme a lo expuesto y según lo analizado, este Tribunal determina que las marcas presentan similitud gráfica, fonética e ideológica; además los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial

Con respecto a los agravios, el apelante indica que el Registro de origen no desarrolló un examen comparativo concreto respecto a cada

uno de los signos en conflicto

y

tampoco especificó los elementos de similitud gráfica, fonética o conceptual entre ellos. Argumento que no comparte este Tribunal, pues en la resolución de alzada, visible a folios 64 a 66 se realizó el cotejo correspondiente, indicando:

[...]

la denominación preponderante de los signos registrados **ACTIVE D** acompañado de un elemento figurativo que a pesar de esto, la marca contiene tres signos registrados con anterioridad. Al compartir la palabra principales el signo solicitado puede generar riesgo de confusión en el consumidor. Visualmente existe una diferencia entre el signo solicitado y las marcas registradas precisamente porque varían en los elementos figurativos, colores y tipografía de las marcas inscritas. No obstante, deviene una similitud entre el signo solicitado y los signos **inscritos**, ya que ambos coinciden en la palabra ACTIVE D.



De tal manera que, sí existe cierto grado de confusión para el consumidor de pensar sin hacer el mayor esfuerzo mental que podría ser una marca denominativa y la otra con diseño, pero del mismo origen empresarial, cuando en realidad no lo son.

[...]

Los signos son similares en la pronunciación, puesto que comparten el sonido de las palabras /ACTIVE D/, de forma que comparten un sonido muy similar. Esta identidad causa en el consumidor que pueda generarse cierto grado de confusión por asociación, ya que el consumidor medio podría suponer que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo es.

[...]

Al realizar el cotejo ideológico resulta claro que los signos tienen significado concreto en relación a la palabra ACTIVE que significa activo o activa, con lo cual en este apartado existe riesgo de confusión.

[...]

El promovente manifestó en el expediente de alzada (folio 46 del expediente de origen):

[...]



la marca, **ActiveScience**, esta contiene las palabras "Active Science" unidas en una sola, con líneas en color rojo (o anaranjado), azul y verde en la parte superior.

[...]

Este Tribunal rechaza estas manifestaciones y los agravios del



recurrente porque los elementos figurativos no poseen la fuerza suficiente para prevalecer sobre el elemento denominativo antes examinado, además la palabra Active se encuentra escrita en color negro acentuado y Science en una tonalidad más leve de color negro, agregando que esta última inicia con mayúscula, lo que induce a verlos como dos términos por separado y no uno solo. Lo que permite individualizar perfectamente el término “active”.

También rechaza el alegato en cuanto argumenta que “visualmente existe una diferencia entre el signo solicitado y las marcas registradas” ya que como se indicó, sus agravios están orientados a que este Tribunal acepte que deben apreciarse las diferencias existentes en los “elementos figurativos, colores y tipografía de las marcas inscritas” lo cual, tal y como se explicó contraviene el derecho marcario vigente y el principio de legalidad antes aludido.

Por lo anterior, se determina que la marca solicitada mantiene un alto grado de similitud con relación a la inscrita, por lo cual, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede confundir y relacionarlas al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo tales circunstancias su registro.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal, determina que, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:11 horas del 29 de enero de 2025.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:11 horas del 29 de enero de 2025, la que en este acto **se confirma** con la modificación dictada en la resolución de las 07:12:11 del 22 de mayo de 2025. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE. MARCAS INADMISIBLES

TG. PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR. REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.55