



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2025-0418-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO  
VIROGUARD**

**BIO ZOO S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-3347)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0135-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas tres minutos del cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa BIO ZOO S.A. DE C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en carretera a Santa Ana Tepetitlán, número 2200, Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, Jalisco, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:33 horas del 4 de agosto de 2025.

**Redacta el juez Mena Chinchilla**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Valverde Cordero, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **VIROGUARD**, en clase 5 para distinguir preparaciones y productos médicos para uso veterinario, especialmente vacunas para la prevención de enfermedades causadas por los virus de IBR, DVB tipo 1 y 2, PI3, VRSB y leptospirosis, según limitación visible a folio 23 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- Se presenta documentación por la cual se demuestra que la limitación que se hizo al listado elimina la posibilidad de confusión y permite la aplicación del principio de especialidad, que implica que dos signos idénticos pueden registrarse para productos totalmente diferentes, coexistiendo pacíficamente.

2- La marca registrada está dirigida a la higiene ambiental superficial, mientras que la solicitada se dirige a una finalidad terapéutica, por lo tanto, son de diferente naturaleza y no existe evidencia de una conexión competitiva.

3- Los signos están dirigidos a diferentes consumidores y poseen



canales de comercialización distintos gracias a su estricta regulación sanitaria, por lo que no existe conexión competitiva.

Por tanto, solicita se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **VIROGUARD**, registro 286826, vigente hasta el 25 de febrero de 2030, a nombre de **AGROVET MARKET S.A.**, para distinguir en clase 5 desinfectante de uso veterinario (folio 6 legajo de apelación).

**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.** La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

**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 distinga 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 pretende evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, es decir, que aquel incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que se genere una asociación indebida en cuanto al origen empresarial de dichos productos o servicios.

De conformidad con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro a favor de un tercero, en tanto no tendría carácter distintivo y daría lugar a un riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, ha señalado lo siguiente:

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.

[...]

Para el presente análisis, 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, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a 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 esta.

En atención a lo anterior, es que corresponde cotejar la marca propuesta con el signo inscrito, para esto este Tribunal procede a analizar las marcas en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho marcario. Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marca inscrita
<b>VIROGUARD</b>	<b>VIROGUARD</b>
Clase 5: preparaciones y productos médicos para uso veterinario, especialmente vacunas para la	Clase 5: desinfectante de uso veterinario.



prevención de enfermedades causadas por los virus de IBR, DVB tipo 1 y 2, PI3, VRSB y leptospirosis.	
--	--

Respecto a los signos, resulta evidente que estos son idénticos, así, los agravios expresados por el apelante se refieren a una posible aplicación del principio de especialidad a lo pedido, que es lo que procede valorar en el presente caso.

Al cotejar los listados, concluye esta instancia, que estos se encuentran dirigidos al mismo sector, sea el veterinario. Por ende, el consumidor podrá incurrir en confusión respecto del origen empresarial de los productos marcados con uno u otro signo, siendo que en dicho caso ha de prevalecer la marca inscrita frente al signo solicitado.

Respecto a los agravios expresados, estos no pueden ser acogidos. Indica haber hecho una limitación, pero en el listado propuesto se mantiene “preparaciones y productos médicos para uso veterinario”, y luego se indica “especialmente”, que resulta ser meramente demostrativo de una posible especificación de la generalidad propuesta, pero que no resulta en una verdadera limitación, por lo tanto, el listado propuesto mantiene una esencia amplia y por ende coincidente con el listado de la marca inscrita.

Esta vinculación entre los productos incrementa el riesgo de confusión directa, en donde el consumidor puede creer que se trata de la misma marca, así como el riesgo de confusión indirecta, ya que el consumidor medio podría pensar que forman parte de líneas correspondientes a la



misma empresa o una ampliación de su gama de productos. Por lo anterior, se comparten canales de comercialización y sus consumidores pueden coincidir, por lo que son signos que evidentemente colisionan de acuerdo con lo establecido por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, tal y como ya se analizó en el cotejo marcario realizado.

En virtud de lo 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. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por apelante, manteniéndose incólume el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Maria Laura Valverde Cordero representando a BIO ZOO S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:33 horas del 4 de agosto de 2025, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Maria Laura Valverde Cordero representando a BIO ZOO S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:33 horas del 4 de agosto de 2025, la que en este acto se



confirma. 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**

**Celso Damían Fonseca Mc Sam**

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/CFM

DESCRIPTORES:

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial



TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55