



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0446-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

PET FOODS SALADILLO S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3193)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0227-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del trece de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa PET FOODS SALADILLO S.A., existente conforme las leyes de Argentina, con domicilio en Ibáñez Frocham 3772 - SALADILLO, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:44:06 horas del 26 de agosto de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de abril de 2024, el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la empresa PET FOODS SALADILLO S.A., solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio en la clase 31 internacional para proteger: 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 (Folio 1 y 2) .

Mediante el auto de prevención el Registro de la Propiedad Intelectual previno a la representación de la empresa promovente acerca de las causales de denegatoria contenidas en la marca pretendida, razón por la cual, la empresa PET FOODS SALADILLO S.A. modificó el diseño de la marca y la lista de los productos protegidos; solicitando en ese



acto, el registro del signo marcario en la clase 31 internacional para proteger y distinguir: alimentos para perros, productos alimenticios y bebidas para perros, productos masticables comestibles para perros y comida para perros, todos los anteriores



con calidad premium. (Folio 14 a 24)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución dictada las 10:44:06 horas del 26 de agosto de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) pues consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial con respecto a la marca inscrita



en clase 31 internacional, que protege: productos veterinarios como alimentos y bebidas, propiedad de la compañía HVA NUTRICIÓN ANIMAL S.A. (Folio 26 a 39)

Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representación de la empresa promovente interpuso recurso de apelación y formuló los siguientes agravios:

1. El Registro considera que la marca que se pretende registrar carece de carga distintiva por razones intrínsecas y por derechos de terceros, no siendo correcta dicha afirmación.



2. La marca propuesta en clase 31 internacional, no es engañosa, ni lleva a error al consumidor, siendo únicamente para perros con la indicación en su lista de productos que se trata de productos de calidad premium; sin ninguna adición a la marca.
3. Al comparar la marca registrada con la inscrita se observa que el signo solicitado se diferencia ampliamente; ambas son



distintas y visualmente tienen diseños muy diferentes en cuanto a su forma y colores; además, ambas poseen 2 palabras en inglés que en su conjunto suenan y se ven distintas. Y a pesar de que las palabras SELECTION coinciden, es importante destacar que la marca registrada se traduce como SELECCIÓN DE MASCOTAS y la marca pretendida SELECCIÓN PERROS.



4. La marca registrada  está compuesta de 2 palabras de uso común en el sector del mercado al que se dirige, sea el sector veterinario, por ende, se constituye una marca débil en el sentido de que MASCOTAS y SELECCIÓN no pueden ser palabras que se prohíban para el uso de un tercero en el sector veterinario en detrimento de la competencia; y en igual sentido es débil en cuanto a sus productos.
5. Por lo expuesto, la marca propuesta es distintiva y puede coexistir en clase 31 con la marca inscrita, y no lleva a error al consumidor ya que sus diferencias son amplias en todos los aspectos de un análisis de distintividad, por tanto, no incurre en ninguna de las causales de inadmisibilidad. Cita además votos del Tribunal como fundamentos de derechos.

Por lo que solicitó el recurrente, acoger el recurso de apelación interpuesto y autorizar la continuación del proceso de inscripción pretendido.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hecho probado el demostrado en el considerando tercero de la resolución



impugnada referido a la marca de comercio  registro 307281 en la clase 31 internacional, que proteger: productos



veterinarios como alimentos y bebidas; propiedad de la empresa HVA NUTRICION ANIMAL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-378001 (Folio 5 y 6 del legajo de apelación).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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. 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 otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Así, 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 adquiere. 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.



La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. 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.

[...]

De acuerdo con la norma anterior, 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 el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 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.

[...]

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se presenta cuando dos o más signos poseen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea este de carácter visual, auditivo o ideológico.

Para determinar la distintividad del signo marcario se debe realizar un



cotejo adecuado y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera 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 Marcas, sino también el artículo 24 de su Reglamento, que establece:

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.

[...]

En atención a lo expuesto, debe procederse con el cotejo de las marcas confrontadas, no obstante, atendiendo la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, primeramente, debe determinarse cuál elemento de los signos mixtos confrontados predomina en los



conjuntos marcarios, sea el elemento denominativo o el elemento figurativo.



Este Tribunal considera que en el signo propuesto (mixto) predomina el elemento denominativo, pues en el conjunto marcario resaltan las palabras de color blanco “DOC SELECTION” impresas en la parte superior y sobre un fondo de color rojo oscuro: además de estar escritas en letra mayúsculas, poseen mayor dimensión o tamaño.

También se reconoce la importancia que posee el elemento denominativo en este conjunto marcario porque la letra inicial y la letra final del vocablo “**SELECTION**” poseen una dimensión mayor que las demás letras de todos los términos contenidos en dicho elemento denominativo.

Resulta claro que el diseño, los dibujos, las gráficas y colores de este signo mixto, no logran desviar la atención del consumidor hacia los términos “DOC SELECTION” los que, indudablemente generarán mayor percepción en la mente del consumidor y de cualquier persona



que observe este signo en el comercio.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que el elemento figurativo de la marca mixta trascenderá sobre el elemento denominativo, únicamente cuando su diseño, figura o dibujos transmitan o proyecten una idea o concepto claro al consumidor en el mercado de bienes y



servicios; es decir que dicho elemento figurativo, debería generar una mayor influencia y percepción en la mente del consumidor que aquellas palabras contenidas en el conjunto marcario (DOC SELECTION), lo cual no sucede en el caso examinado.



Igualmente sucede con la marca mixta **PET'S SELECTION** toda vez que, su diseño, colores, trazados y dibujos no logran distraer al consumidor de las palabras contenidas en su elemento denominativo “PET’S SELECTION”, las cuales recordará el consumidor y asociará con los productos que represente este conjunto marcario en el mercado de bienes y servicios.

De acuerdo con lo explicado, se ilustra la tabla de cotejo correspondiente.

Marca pretendida	Marca inscrita
 En clase 31, alimentos para perros, productos alimenticios y bebidas para perros, productos masticables comestibles para perros y comida para perros, todos los anteriores con calidad premium	 En clase 31, productos veterinarios como alimentos y bebidas



En el presente cotejo debe darse mayor prevalencia al análisis entre los elementos denominativos contenidos en el conjunto marcario, sean “DOC SELECTION” y “PET’S SELECTION”.

A nivel gráfico ambos elementos denominativos coinciden exactamente en el término “SELECTION”, ambos en mayúscula y en el mismo idioma, razón por la que existe una clara semejanza que provoca un posible riesgo de confusión y de asociación empresarial, la cual se transmite también a nivel fonético pues ambos signos comparten la misma palabra “SELECTION” que posee la mayor dimensión dentro de cada uno de los signos confrontados, lo cual provoca una similitud evidente y pacífica a nivel visual y auditivo.

A nivel ideológico el riesgo de confusión aumenta porque, tal y como lo indica el recurrente, la palabra “PET’S” contenida en la marca inscrita se traduce en español como “mascota” y la palabra “DOG” significa en español “perro” siendo que este tipo de animalitos también son considerados mascotas dentro de un hogar común; lo anterior aunado a que ambos signos comparten el término “SELECTION” provoca que el consumidor común pueda considerar que aquellos términos que en el idioma español pueden traducirse como “Selección de mascotas” y “Selección de perros” representen productos que poseen el mismo origen empresarial, provocando que el signo marcario pretendido contravenga las causales que impiden su registro contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende inscribir mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca



que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Precisamente, las reglas establecidas en el derecho marcario permiten evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y también, el 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.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal en el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

[...]

el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos,



pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles

[...]

En el presente examen se determina que el riesgo de confusión o asociación para el consumidor es evidente porque este agente de mercado podría relacionar los productos protegidos por la marca pretendida, a saber alimentos para perros, productos alimenticios y bebidas para perros, productos masticables comestibles para perros y comida para perros, todos los anteriores con calidad premium y creer que poseen el mismo origen empresarial de los productos distinguidos por la marca inscrita, productos veterinarios como alimentos y bebidas, ello, debido a que protegen productos de una misma naturaleza, alimentos y bebidas para el cuidado y bienestar de los animales, porque ambas operan en el mercado para productos de animales, lo que aumenta la probabilidad que los consumidores las encuentren en sitios análogos, tiendas, supermercados, veterinarias; 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 con ello puede lesionar los derechos de la



titular de la marca inscrita.

Respecto a la doctrina y la jurisprudencia incorporada por el recurrente como sustento de sus agravios, este Tribunal ha reiterado que cada caso sometido a estudio, debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza; resultando además que, las resoluciones dictadas por este Órgano pueden ser consideradas como guías para el administrado, pero no poseen el carácter de lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para nuevas inscripciones marcarias; en virtud de lo cual, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida y del análisis de los agravios esgrimidos por la recurrente, considera este Tribunal que no pueden ser de recibo.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades mencionadas y en su condición de apoderado especial de la empresa PET FOODS SALADILLO S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:44:06 horas del 26 de agosto de 2025.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa PET FOODS SALADILLO S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Intelectual a las 10:44:06 horas del 26 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

Norma Ureña Boza

omat/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55