



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0333-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA Y COMERCIO

ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10610)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0233-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del quince de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V., sociedad organiza y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, San Salvador, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:22:26 horas del 14 de junio de 2024.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de octubre de 2023, Marianella Arias Chacón, apoderada especial de Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V., presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio: para proteger y distinguir en clase 05: Productos farmacéuticos y suplementos nutricionales.

El 6 de febrero de 2024, el señor Guillermo Rodríguez Zúñiga, en representación de Selectpharma S.A., se opuso contra la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de sus marcas “ENERHIT” que distinguen en clase 5: productos reconstituyentes a base de vitaminas, minerales y aminoácidos, en clase 32: bebidas hidratantes y energéticas no medicadas y bebidas.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:22:26 horas del 14 de junio de 2024, declaró con lugar la oposición



planteada y rechazó el signo solicitado, por cuanto incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b).

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Marianella Arias Chacón en representación de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V., apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1.El Registro ha minimizado el hecho de que la marca solicitada es E ENERGIL ANCALMO (diseño) y hace un examen a la ligera, dándole más importancia a los elementos de una coincidencia parcial (ENERGIL vs. ENERHIT), existiendo suficientes elementos



sustanciales que diferencian los distintivos, no siendo posible que el consumidor se confunda.

2. Gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones permitiendo su coexistencia, los sonidos que se pronuncian son distintos entre sí y las ideas que se producen ni permiten ni crean confusión.

3. La marca solicitada está compuesta de tres términos de fantasía con suficiente carácter distintivo e identifican el origen empresarial de la marca.

4. La similitud gráfica y fonética saltan a la vista las diferencias, E ENERGIL ANCALMO (diseño) contiene QUINCE letras y un diseño muy llamativo y la marca de la opositora contiene SIETE LETRAS.

5. Fonéticamente, al pronunciar cada distintivo, se emiten sonidos totalmente diferentes, lo que se incrementa porque cada marca se compone de un número distinto de palabras.

6. Ideológicamente tampoco existe confusión, pues cada una da una idea distinta ante los consumidores, por lo que pueden coexistir pacíficamente, tanto en el Registro como en el comercio por lo que solicita se revoque la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de Propiedad Intelectual, sea para este caso los registros de los signos marcarios “ENERHIT” a



nombre de la empresa oponente (certificaciones visibles folios 59 a 62 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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 solicitado 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 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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o 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.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado

Para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y suplementos nutricionales.
Marcas inscritas
ENERHIT
Para proteger y distinguir: productos reconstituyentes a base de vitaminas, minerales y aminoácidos, bebidas hidratantes y energéticas no medicadas y bebidas.



La marca solicitada  es un signo mixto que se compone de elementos denominativos con grafía especial (la letra **E**, los términos **ENERGIL** y **ANCALMO**) y elementos gráficos (llamas, alas y un diseño especial **A**). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, deben compararse con arreglo a la pauta de visión en conjunto, pero sin perder de vista los elementos dominantes de cada signo.

En el análisis de los signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos denominativo o gráfico, genera mayor influencia en la mente del consumidor. En el presente caso, considera el Tribunal que



el término “ENERGIL” es el que posee la función diferenciadora del conjunto marcario, en el mercado los signos son percibidos dando preminencia a esa palabra, el consumidor solicita o busca los productos con ese nombre y no con los demás elementos que resultan secundarios.

Por lo citado, al realizar el cotejo a nivel gráfico, se observa que los signos coinciden en 5 de sus 7 letras lo que refleja mayores semejanzas que diferencias, por lo que se configura el inciso c) del artículo 24 del Reglamento arriba citado: “Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”

Es por esta razón que la identidad gráfica es muy marcada lo que también provoca una vocalización similar y por ende identidad fonética.

En cuanto a lo ideológico, ambos signos despiertan en el consumidor la idea de algo relacionado con energía lo que provoca identidad en ese aspecto.

Respecto a los productos, concuerda esta dependencia con el análisis realizado por el Registro debido a que los productos de la clase 5 solicitados: productos farmacéuticos y suplementos nutricionales, engloban y se relacionan con los productos de las marcas registradas: Productos reconstituyentes a base de vitaminas, minerales y aminoácidos, bebidas hidratantes y energéticas no medicadas y bebidas.

Ante tal semejanza e identidad de productos no es posible aplicar el principio de especialidad, y se debe dar protección ante copias



similares de marcas registradas que es un derecho derivado de su registro, como lo indica el artículo 25 de la ley de marcas.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:22:26 horas del 14 de junio de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:22:26 horas del 14 de junio de 2024, 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33