



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0331-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “ENERGIL ANCALMO”

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10608)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0118-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del seis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, apoderada especial de **Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:07:53 horas del 14 de junio de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de **Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V.** solicitó al Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ENERGIL ANCALMO**, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos y suplementos nutricionales.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el señor Guillermo Rodríguez Zúñiga, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0331-0636, apoderado especial de **Selectpharma S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en kilómetro 16.5, carretera a San Juan Sacatepéquez, lote 24 Complejo Industrial Mixco Norte, Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala; presentó oposición a la inscripción de la marca solicitada, citando como antecedente el registro de sus signos: **ENERHIT**, que distingue en clase 5: productos reconstituyentes a base de vitaminas, minerales y aminoácidos, registro 224075; y **ENERHIT**, que distingue en clase 5: productos reconstituyentes a base de vitaminas, minerales y aminoácidos; y en clase 32: bebidas hidratantes y energéticas no medicadas y bebidas, registro 321863.

Ante ello, mediante resolución emitida a las 14:07:53 horas del 14 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición presentada por considerar que la marca solicitada transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas); y rechazó la marca **ENERGIL ANCALMO**.



Inconforme con lo resuelto, la apoderada de **Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La decisión del Registro de la Propiedad Intelectual se basa en la segregación de elementos que componen la marca **ENERGIL ANCALMO**, hasta llevarla a una condición de identidad con la marca **ENERHIT**, lo que contraviene todas aquellas normas que disponen un análisis de conjunto; se da énfasis a una coincidencia parcial entre **ENERGIL** y **ENERHIT**, pero existen suficientes elementos sustanciales que diferencian los distintivos indicados lo que imposibilita la confusión gráfica, fonética e ideológica pues el signo solicitado tiene características peculiares que lo diferencian de los inscritos.

2. La construcción de los argumentos de la opositora es antojadiza y segrega a su conveniencia la marca **ENERGIL ANCALMO** para construir una semejanza que no existe; su marca es de fantasía con suficiente carácter distintivo e identifica el origen empresarial de la marca. **ENERGIL ANCALMO** contiene 14 letras mientras que la opositora contiene 7 letras. Indudablemente, los distintivos pueden coexistir pacíficamente.

Solicitó que se revoque la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual y se ordene continuar con el trámite respectivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando segundo de la resolución venida en alzada.



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. 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; en el presente caso corresponde referirse a los incisos a y b:

- 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.

Para determinar la identidad o semejanza entre los signos y si por ello



puede causar confusión al consumidor, es necesario comparar los signos, para lo cual es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar una posible coexistencia:

- i) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- ii) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- iii) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- iv) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen:

Marca solicitada

ENERGIL ALCALMO

Clase 5: productos farmacéuticos y suplementos nutricionales

Marcas inscritas

ENERHIT

Clase 5: Productos reconstituyentes a base de vitaminas, minerales y aminoácidos

Clase 32: bebidas hidratantes y energéticas no medicadas y bebidas.



En el presente caso las marcas por cotejar son denominativas simples; esto significa que consisten en palabras, sin figuras, relieves o elementos adicionales en su conformación. Estas marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad.

Este aspecto es de suma importancia debido a que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo y no se detiene a determinar detalles.

Desde el punto de vista gráfico el signo solicitado **ENERGIL ALCALMO**, consta de dos palabras independientes formadas por 14 letras; ellas no se deben fraccionar en sílabas para extraer términos que pudieran darle un significado diferente, esa práctica atenta contra la regla del análisis en conjunto. El Registro de la Propiedad Intelectual está utilizando una parte que coincide con la marca registrada ENERHIT y prescinde del resto del signo que en conjunto no presenta ninguna coincidencia con la marca registrada. Los términos **ENERGIL ALCALMO** y **ENERHIT**, apreciados visualmente en su conjunto no presentan una identidad visual capaz de confundir al consumidor.

En el plano fonético la vocalización del conjunto **ENERGIL ALCALMO** tampoco presenta semejanza con la marca registrada **ENERHIT**; la pronunciación de la marca registrada es una única palabra, mientras que en la solicitada existen dos palabras que además incluye el nombre del titular de la marca u origen empresarial.

Conceptualmente, las marcas no presentan semejanza, puesto que el signo solicitado no evoca concepto alguno para ser asociado a la



marca registrada, el signo solicitado es de fantasía, al igual que los registrados.

Para este Tribunal, el Registro de la Propiedad Intelectual no aplicó la visión de conjunto de la marca, pues solo analizó el denominativo ENER-I, dejando de lado los demás elementos que le otorgan una aptitud distintiva, la que debe recaer sobre el conjunto y no sobre alguno de sus elementos por separado tal como lo indica la doctrina: “En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria” (Otamendi, Jorge. (1999). *Derecho de Marcas*. (3ª Ed.), Editorial Abeledo Perrot – Perrot, p. 210)

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final, y más bien estas pueden coexistir sin riesgo de confusión, sin afectar derechos de terceros, público consumidor o la sana competencia; además de que el signo solicitado se distingue por contener el origen empresarial en su marca.

En lo que respecta a los productos que distinguen los signos es importante señalar que se trata de productos que, aunque relacionados, el riesgo de confusión disminuye por cuanto los términos arriba explicados son diferentes. Se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos.



Por último, este tipo de productos no se venden en cualquier anaquel de supermercado, sino en tiendas especializadas donde sus dependientes brindan asesoría a los consumidores finales.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde revocar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V.**, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:07:53 horas del 14 de junio de 2024, para que se inscriba la marca de fábrica y comercio **ENERGIL ANCALMO**, para proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos y suplementos nutricionales.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **Establecimientos Ancalmo S.A. de C.V.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:07:53 horas del 14 de junio de 2024, la cual en este acto **se revoca** para que se inscriba la marca de fábrica y comercio **ENERGIL ANCALMO**, en clase 5 para proteger: productos farmacéuticos y suplementos nutricionales. 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33