



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0479-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO: SOLUGASTRIL DUO**

CHEMO CENTROAMERICANA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-12731)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0234-2025

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

Recurso de apelación planteado por la abogada Ariana Lizano Soto, cédula de identidad 1-1352-0826, vecina de San José, San Pedro de Montes de Oca, en su condición de apoderada especial de la compañía CHEMO CENTROAMERICANA, S.A., cédula jurídica 3-101-062338, con domicilio en Centro Comercial Heredia 2000, Local 21-22, San Pablo, de Heredia, Costa Rica, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:07:10 horas del 15 de octubre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de diciembre de 2023, el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, cédula de identidad 1-0331-0636, vecino de San José, Goicoechea, en su condición de apoderado especial de la compañía CHEMO CENTROAMERICANA, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOLUGASTRIL DUO” en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: producto farmacéutico de uso gástrico. El denominativo no cuenta con traducción.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, mediante documento 2024/006767 del 22 de mayo de 2024, se apersona el señor Manolo Guerra Raven, cédula de identidad 8-0076-0914, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía LABORATORIO RAVEN S.A, para interponer oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOLUGASTRIL DUO”, pedida por CHEMO CENTROAMERICANA, S.A., dada la similitud gráfica y fonética contenida con la marca “GASTRIL DUO” propiedad de su representada, que protege la fabricación de medicamentos para trastornos gástricos, inscrita con anterioridad; ante ello solicita se rechace dicha solicitud.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:39:16 horas del 16 de julio de 2024, procedió con el traslado de la oposición a la compañía CHEMO CENTROAMERICANA, S.A., solicitante de la marca SOLUGASTRIL DUO en clase 5 internacional. Notificación realizada el 18 de julio de 2024, entrega de copias el 8 de agosto. (Folio 14 a 17)



El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 09:07:10 horas del 15 de octubre de 2024, declaró con lugar la oposición presentada por la compañía LABORATORIOS RAVEN S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca SOLUGASTRIL DUO, presentada por Guillermo Rodríguez Zúñiga, en su condición de apoderado especial de la empresa CHEMO CENTROAMERICANA S.A. Lo anterior, al determinar que el signo marcario propuesto “SOLUGASTRIL DUO” en clase 5 internacional, incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), dada la semejanza contenida entre los signos y el producto que se pretende proteger y comercializar. (Folio 36 a 48)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía CHEMO CENTROAMERICANA, S.A., en cuanto a los argumentos de la apelación, señaló:

1. La marca solicitada "SOLUGASTRIL DUO" presenta una diferencia relevante tanto gráfica y fonética, con respecto a la marca registrada "GASTRIL DUO" en cuanto al número de letras y el empleo del prefijo "solu" al inicio de la marca. Además, de las vocales que primero se notan son -O-U-, que casualmente son las mismas sílabas con las que termina, lo que implica que analizar la sucesión de las vocales no solo ayuda a identificar diferencias gráficas, sino que también contribuye a resaltar las diferencias fonéticas entre ellas.
2. La marca registrada "GASTRIL DUO" tiene la sílaba tónica en “tril”, por ello al momento de ejemplificar la pronunciación “gastril” se percibe como separado /gaes'tril/; en tanto, la marca solicitada “SOLUGASTRIL DUO” tiene la sílaba tónica en “gas”,



elemento que se ve en medio del nombre de la marca. Además, la pronunciación de toda la parte inicial de la marca se ve compuesta por el prefijo ("Solu-"), que suena fonéticamente como /soolu'gaestril/. Esta distinción trae consigo diferencias fuertes entre las marcas.

3. Su representada cuenta con los siguientes registros inscritos: **Solugastril** (registro 147407) y **Kinegastril** (registro 269011), ambos en clase 5 internacional. Esto no solo quiere decir que la marca solicitada ya existe, sino que además convive con la marca **"GASTRIL DUO"** (registro 302733), registrada desde el 27 de enero de 2022 por la oponente, sin haber provocado en ningún momento una confusión entre los consumidores, sino que también la marca de su representada es anterior a las marcas de LABORATORIOS RAVEN, S.A.
4. Las marcas de su representada, al contener todo el prefijo **gastril** como elemento dominante, constituyen lo que en doctrina y jurisprudencia se conoce como marcas derivadas que a su vez en conjunto conforman una familia de marcas.
5. De conformidad con las anteriores consideraciones, solicita se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto; se revoque la resolución impugnada y se continúe con el trámite de la marca pretendida.

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 en lo que interesa la existencia del signo **GASTRIL DUO**, registro 302733; por el cual se rechazó la marca solicitada.



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 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, sobre este tema 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.

La normativa es clara al establecer que, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario 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 cita, sino también el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, que refiere no solo a las semejanzas entre los signos distintivos, sino que además de la naturaleza de los productos y servicios que se pretenden proteger y comercializar. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Signo solicitado

SOLUGASTRIL DUO



Clase 5: producto farmacéutico de uso gástrico.

Signo inscrito

GASTRIL DUO

Clase 5: un medicamento para el tratamiento de trastornos gástricos y digestivos.

Ahora bien, bajo una premisa inicial tenemos que, el signo solicitado **SOLUGASTRIL DUO** y el signo inscrito **GASTRIL DUO**, ambos son denominativos y no cuentan con ningún tipo de grafía especial.

Los signos son gráficamente semejantes, debido a que el signo propuesto **SOLUGASTRIL DUO** conforme se desprende utiliza dentro de su estructura gramatical en su totalidad la frase **GASTRIL DUO** y si bien es cierto la marca solicitada incorpora en su propuesta las letras **SOLU**, tal aditamento no le proporciona la distintividad necesaria al signo. No se trata de hacer un análisis desmembrado del signo **SOLUGASTRIL DUO**, pero es claro y evidente que en él se distinguen ambos vocablos y de esa misma manera será percibido por el consumidor.

A nivel fonético los signos cotejados **SOLUGASTRIL DUO** y **GASTRIL DUO**, se escuchan de manera semejante, debido a que al compartir la mayor parte de su estructura gramatical a nivel sonoro el aditamento **SOLU** no genera un impacto auditivo que le proporcione la carga distintiva necesaria al signo propuesto, siendo que al ejercer su pronunciación las palabras a pesar de estar unidas a la hora de ejercer su pronunciación suenan como expresiones separadas



SOLUGASTRIL, motivo por el cual el consumidor también los podría relacionar.

Y desde el punto de vista ideológico tenemos que, los signos cotejados **SOLUGASTRIL DUO** y **GASTRIL DUO** ambos denominativos cuentan con una particularidad; en el sentido de que los términos utilizados **SOLUGASTRIL** y **GASTRIL** no tiene ningun significado y por lo tanto se tornan en expresiones de fantasía, y la palabra **DUO** utilizadas en ambas denominaciones según la Real Academia Española, significa: Conjunto de dos personas, animales o cosas de características semejantes o con una función común. (<https://dle.rae.es/d%C3%BAo>). En este sentido, los signos cotejados no cuentan con una identidad ideológica capaz de ocasionar confusión al consumidor.

Ahora bien, visto el listado de productos solicitados en la clase 5 internacional versus los productos que protege y distingue el signo inscrito se determina que ambos son de una misma naturaleza mercantil (para trastornos gástricos) por lo que, queda claro que están dirigidos al mismo tipo de consumidor, canales de distribución y comercialización, no siendo posible aplicar el principio de especialidad, situación que evidencia que de coexistir la marca solicitada, el riesgo de confusión o asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad del signo solicitado.

Del análisis realizado se desprende que la marca solicitada no cumple con el requisito de distintividad necesario para concederle protección registral, dado que la semejanza contenida con el signo inscrito podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial; además de la



relación con los productos que se pretenden, incurriendo en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, criterio que fue dado por el Registro de origen y que avala este Tribunal de alzada.

En cuanto a los agravios señalados por el recurrente al indicar que la marca solicitada "SOLUGASTRIL DUO" presenta diferencias tanto a nivel gráfico y fonético con respecto a la marca registrada. Al respecto, este Tribunal ha determinado que en el caso que se analiza, el signo solicitado como puede apreciarse incluye en su denominación el distintivo inscrito; por lo que, el hecho de que cuente con el aditamento "solu" al inicio de su propuesta como elemento diferenciador, no le proporciona la distintividad necesaria dentro del contenido gráfico, como tampoco a nivel fonético. Ello, aunado a que bajo esa condición el consumidor podría pensar que la marca que ya conoce y que ha estado en el tráfico mercantil cuenta con un elemento adicional para efectos de publicidad, estableciendo un vínculo empresarial entre las dos marcas; por lo que, tal circunstancia podría generar confusión al consumidor en ese sentido.

Por otra parte, la marca propuesta conforme ha sido analizado pretende la protección de productos para trastornos gástricos en clase 5 internacional, al igual que lo que protege la titular de la marca inscrita, lo que evidencia que su actividad comercial comparte la misma naturaleza, dirigidos al mismo tipo de consumidor, canales de distribución, puntos de venta y comercialización; lo que conlleva a una alta probabilidad de que genere confusión al consumidor en cuanto a los productos y el origen empresarial de estos. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.



En cuanto a los argumentos señalados por el recurrente sobre los registros inscritos con anterioridad; y que al contener la marca de su representada el prefijo gastril como elemento dominante, este se constituye como una familia de marcas. Este Tribunal, sobre el citado argumento debe reiterar que toda solicitud que ingresa a la corriente registral debe ser analizada por el operador jurídico de manera individual y conforme al marco de calificación registral que le corresponde de conformidad con el principio de independencia marcaria que rige la materia, en ese sentido debe superar los requisitos de admisibilidad intrínsecos y extrínsecos establecidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de rito; no siendo posible para la instancia administrativa inscribir solicitudes que no cumplan con dichos requerimientos. En consecuencia, con respecto a la familia de marcas e inscripciones con dicho prefijo a que hace alusión el recurrente, es independiente a la solicitud que se analiza en el presente caso; por lo que, sus argumentaciones no son de recibo.

Conforme lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es semejante en cuanto al elemento preponderante de la marca inscrita; además de que pretende proteger y comercializar productos de una misma naturaleza mercantil, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que, la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 09:07:10



horas del 15 de octubre de 2024, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Ariana Lizano Soto, apoderada especial de la empresa CHEMO CENTROAMERICANA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 09:07:10 horas del 15 de octubre 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 el artículo 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

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33