



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0518-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
“FILATEM”**

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6706

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0275-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y dos minutos del cinco de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Laura Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, 6to Piso, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 11:55:03 horas del 5 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de junio de 2024 la abogada Laura María Ulate Alpízar, apoderada especial de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FILATEM** para proteger y distinguir productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósticos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 11:55:03 horas del 5 de noviembre de 2024, denegó la inscripción de la marca solicitada **FILATEM**, por derechos de terceros al presentar identidad gráfica y fonética con el signo registrado **RILATEN**, y por la relación existente entre los productos, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la abogada Laura Ulate Alpízar, en representación de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Solicitó la limitación de la lista de productos pretendidos, la cual va



dirigida a personas que requieren un producto farmacéutico para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema digestivo y metabolismo, aparato genitourinario y hormonas sexuales; en consecuencia, el consumidor deberá acudir a un profesional en medicina para que le prescriba el medicamento, posteriormente el farmacéutico va a revisar la receta médica, para dispensar el correspondiente medicamento, eliminando con ello cualquier posibilidad de confusión para el consumidor.

En consecuencia, las marcas comercializan un tipo de producto relacionado con el sector técnico-médico, que, a pesar de compartir los mismos canales de distribución, el consumidor debe acudir a un profesional para obtener los productos que protegen los signos, por lo cual se impide la posibilidad de confusión.

- 2.** Respecto al principio de especialidad, las marcas a pesar de las semejanzas gráficas, fonéticas o ideológicas que presentan, por el tipo de productos que protegen puede coexistir registralmente.
- 3.** No lleva razón el examinador al indicar que la marca propuesta FILATEM no puede convivir con el signo registrado RILATEM, ya que del cotejo de estas, se logra determinar que a nivel fonético al momento de su vocalización difieren, pues la letra “F”, se configura en una consonante fricativa; y la letra “R”, concuerda con una consonante vibrante; en consecuencia su articulación o pronunciación claramente se diferencia; además, al presentar las marcas en su conformación las letras iniciales F-R y finalizar con las letras M-N, producen que su articulación sea incomparable como se determina en el siguiente ejemplo:



FILATEM / FI-LA-TEEM
RILATEN / RI-LA-TEN

No obstante, el examinador de manera subjetiva menciona que las letras **M** y **N** suenan de forma equivalente, sin embargo, en este caso justamente es uno de los principales elementos diferenciadores de las marcas, en conjunto con el inicio de las letras **F** y **R**.

4. A nivel gráfico las marcas en controversia al individualizarlas no presentan similitud, además las diferencias que se muestra en las letras iniciales **F-R** y las finales **M-N**, hacen que sean percibidas de manera distinta; además no existe en el mercado un marca exacta o equivalente; de ahí que, este goce de distintividad.
5. Respecto al mercado y la relación de productos, indica que aun cuando son productos de la salud pública, se presenta un vicio de subjetividad, ya que, si bien comparten canales de distribución, los productos se suministran por medio de receta o por la consulta previa de un profesional, y con ello se elimina cualquier posible riesgo de confusión en el consumidor.
6. En consecuencia, la marca solicitada **FILATEM** no genera engaño o error en el consumidor, esta cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que le conceden la distintividad necesaria, logrando el consumidor reconocerla en forma evidente sin temor a equivocarse y logrando acceder a la corriente registral.



Finalmente, la recurrente solicita se admitan sus alegatos, se declare con lugar el recurso de apelación, se deje sin efecto lo resuelto por la autoridad registral, para que se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **RILATEN**, registro 217760, inscrita desde el 19 de abril de 2012, vigente hasta el 19 de abril de 2032, propiedad de A. MENARINI LATIN AMERICA, S.L.U., y protege en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folios 8 y 9 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un



tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, en tal sentido el artículo 8 de la Ley de marcas establece:

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.

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, 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; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; 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 y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y registrado, es de aplicación el artículo 24 incisos a), c). d) y e) del Reglamento a la Ley de marcas, que refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. 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:

- 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.

[...]

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;

[...]

En atención a lo expuesto, y antes de entrar a cotejar los distintivos marcarios y sus productos, considera este Tribunal de importancia aclarar que la apelante dentro de su escrito de agravios limitó la lista de productos en clase 5, la cual será tomada en consideración en el cotejo respectivo.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada	Marca inscrita
FILATEM	RILATEN



Clase 5	
Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema digestivo y metabolismo, aparato genitourinario y hormonas sexuales.	Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas

De conformidad con la anterior comparación y valorando los agravios de la apelación, desde el punto de vista gráfico las marcas son denominativas, formadas respectivamente por una sola palabra sea **FILATEM** y **RILATEN**, compuestas por siete letras, escritas con una grafía sencilla y en letras mayúsculas color negro; las cuales presentan una unidad gramatical casi total **FILATEM** y **RILATEN**, su única diferencia radica en las letras iniciales F-R y M-N al final, de ahí que, esa disimilitud no va a ser recordada por el consumidor al momento de adquirir los productos, lo cual puede generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, al ser más las semejanzas que las diferencias, al coincidir en el mismo orden 5 letras de 7 total que componen los signos en conflicto.

A nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, la vocalización de **FILATEM** y **RILATEN**, es muy similar, además entre las letras M y N, no existe mayor diferenciación auditiva al momento



de su entonación, sin olvidar que este tipo de productos (farmacéuticos) el consumidor no los toma directamente, por cuanto en la mayoría de las ocasiones, son solicitados a un dependiente o profesional en salud lo que viene a reafirmar la existencia de un riesgo de confusión o asociación.

En el campo ideológico, las marcas no evocan idea o concepto alguno en la mente del consumidor al configurarse en signos de fantasía.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el inminente riesgo de confusión y asociación empresarial que podría darse, ya que los distintivos marcarios son confundibles dada la similitud gráfica y fonética, en torno a las palabras **FILATEM** y **RILATEN**.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre estos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los productos o servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De ahí que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto el signo propuesto **FILATEM** pretende la protección de productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del



sistema digestivo y metabolismo, aparato genitourinario y hormonas sexuales; y la marca registrada **RILATEN** protege entre otros, los productos farmacéuticos. En consecuencia, los productos de la marca solicitada se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, “productos farmacéuticos”, reconocido incluso por el apelante; por lo que abarcan los productos de la marca inscrita, además estas utilizan los mismos canales de distribución, puestos de venta y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto. De ahí, que estima este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo incurriría en riesgo de confusión y podría asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial, asimismo protegen los mismos productos, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

Por otra parte, con respecto a la limitación realizada por la apelante, cabe indicar que fue considerada en el cotejo de productos y de igual manera los productos limitados se encuentran estrechamente relacionados con los productos que protege la marca registrada, por lo cual la limitación realizada no viene a cambiar lo resuelto por la autoridad registral y que avala este Tribunal.

Respecto al agravio señalado por la recurrente, que no lleva razón el examinador al indicar que la marca propuesta **FILATEM** no puede convivir con el signo registrado **RILATEM**, por las semejanzas fonéticas que presentan, ya que, a pesar de esas similitudes, los signos difieren en su vocalización respecto a las letras iniciales **F** y **R**, como las finales **M** y **N**. De lo antes expuesto, considera este Tribunal que lo indicado por la apelante no es de recibo, pues claramente del



cotejo antes realizado se evidencia la similitud gramatical que presentan los distintivos marcarios, además las letras iniciales de los términos que conforman los signos no causan una diferencia significativa que pueda ser apreciada por el consumidor, y los caracteres con que finalizan las marcas, son percibidos al oído del consumidor con la misma acentuación.

Con respecto al agravio que los productos farmacéuticos pretendidos deben ser adquiridos ante un profesional y por medio de receta médica; considera esta instancia no resultan de recibo, ya que esta situación podría variar en el tiempo y lo más importante, debe el examinador limitar su análisis a los productos tal cual fueron indicados en la solicitud y compararlos con los que constan inscritos en los asientos registrales, en atención a nuestra normativa marcaria.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión o asociación empresarial que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa A. MENARINI LATIN AMERICA, S.L.U., como titular de la marca **RILATEN**.

Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los agravios indicados por la representante de la empresa solicitante no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica y fonética con la inscrita y protegen productos similares, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de Marcas y su Reglamento.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Laura Ulate Alpízar, apoderada especial de la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:55:03 horas del 5 de noviembre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Ulate Alpízar, en su condición de apoderada especial de la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:55:03 horas del 5 de noviembre 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

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33