



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0066-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**ANDRÉS VILLALTA MATAMOROS, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-8382)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0377-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con trece minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Orlando Cervantes Vargas, con cédula de identidad 1-0759-0374, vecino de San José, en su condición de apoderado especial del señor Andrés Villalta Matamoros, con cédula de identidad 1-1393-0431, vecino de San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:29 horas del 17 de enero de 2025.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 13 de agosto de 2024, el señor Orlando Cervantes Vargas, en su condición de



apoderado especial del señor Andrés Villalta Matamoros, presentó



solicitud de inscripción de la marca de comercio para proteger y distinguir en clase 5 internacional: suplementos alimenticios para personas.

Mediante resolución final dictada a las 15:11:29 horas del 17 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción solicitada, porque consideró que el signo incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación del señor Andrés Villalta Matamoros apeló y expuso como agravios:

1. Se trata de productos de diferente naturaleza, a base de shilajit, que es una sustancia mineral que se obtiene en montañas de gran altura, principalmente del Himalaya, es una resina, y el nombre de la marca está incorporado como ingrediente en el producto lo que elimina el engaño. No es cierto que los productos se comercializan en los mismos establecimientos, puesto que los productos alimenticios como suplementos y de índole médica o farmacéutica no siempre coinciden en el mercado, por su especialidad puede encontrarse en canales diferentes.

2. Las imágenes son totalmente diferentes, la cabeza del tigre es muy diferente a la del cuerpo del tigre, pues difieren en improntas distintas, colores, formas y diseño. Uno posee el diseño artístico de la gráfica hindú (la cabeza de un tigre como símbolo cultural significativo en la



cultura hindú y su uso está relacionado con la autenticidad y origen del producto) y el otro el tigre de cuerpo completo con un texto en idioma oriental sin ninguna traducción, lo que minimiza el riesgo de confusión.

**3.** La interpretación del Registro es excesivamente restrictiva. El solicitado pretende proteger un suplemento alimenticio, y el inscrito protege un bálsamo, aceite o polvo para aliviar dolencias corporales; se trata de productos con fines y usos diferentes. Desde el punto de vista gráfico, el diseño de los signos es distinto; uno es la cabeza estilizada de un tigre y el otro es un tigre de cuerpo completo. Desde la óptica fonética, no es lo mismo decir “tiger” que “tiger shilajit”.

**4.** Se debe aplicar el principio de especialidad, pues, aunque ambas marcas incluyen la palabra TIGER, los productos son de naturaleza diferente y no compiten en el mismo mercado, por lo que no existe riesgo de asociación empresarial o confusión al consumidor.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como único hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



Marca de fábrica registro 70812, propiedad de HAW PAR CORPORATION LIMITED, inscrita el 11 de setiembre de 1989, vigente hasta el 11 de setiembre de 2029; protege en clase 5 de la nomenclatura internacional: bálsamos y aceites, analgésicos y para descongestionar la obstrucción nasal, preparaciones en polvo para aliviar dolores y achaques, para el



tratamiento del constipado, para los desórdenes estomacales y gastro-intestinales, productos aromáticos para aliviar el dolor de garganta, de la tos, para la náusea y mareos en travesías todo de uso humano (folios 8 y 9 del expediente principal).

**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, se determina que en el considerando quinto de la resolución venida en alzada (folio 26 del expediente principal, párrafo tercero), existe un error pues se indica: “debería ser un signo exclusivo para proteger pan baguette”, lo cual evidentemente corresponde a un proceso distinto al que se tramita en el presente expediente; sin embargo, esa falta se considera como un error material que no afecta la fundamentación de la resolución; por lo demás, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. RECHAZO DE LA MARCA POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de



otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La normativa marcaria es clara en indicar que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esa distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) con el fin de determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o productos que se pretenden proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Entre los motivos intrínsecos que impiden el registro marcario contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, en este caso interesa señalar el siguiente:

**Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades,



la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

Respecto de las marcas **engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, en cuanto a que, en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica–objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

En este mismo sentido, la doctrina señala que “hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (Otamendi, Jorge (2003). *Derecho de Marcas* (5<sup>a</sup>. Ed.), Buenos Aires, Argentina: Abeledo–Perrot, p. 86).



En el presente asunto se solicitó la marca de comercio  la cual contiene un término que proyecta directamente en la mente del consumidor medio que los productos que pretende proteger con el signo contienen shilajit. Este producto es una sustancia natural que se utiliza en la medicina tradicional y que se encuentra en los acantilados rocosos del Himalaya, y otras regiones de gran altitud (ver: <https://www.naturecan.es/blogs/news/beneficios-shilajit-que-es->



como\_tomarlo?srsltid=AfmBOopLWNemlV1hOXqC2fTiqdqqaq-  
euj826b9mgGBE4pR8LgGAPKRv); no obstante, el listado presentado con la solicitud no es coincidente con la idea que el signo brinda al consumidor.

**II. RECHAZO DE LA MARCA POR RAZONES EXTRÍNSECAS.** La legislación también 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. 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.

[...]



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. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, 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. Y el segundo, 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, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

En este sentido es necesario confrontar los signos marcas para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas establece las reglas que se deben 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

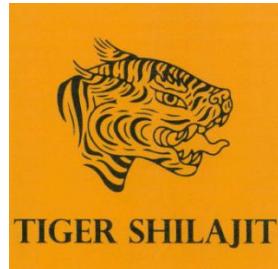


g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama

...

Con el fin de determinar si existen semejanzas entre el signo solicitado y el inscrito, resulta necesario cotejarlos atendiendo a las reglas citadas anteriormente:

Marca solicitada



**Clase 5:** suplementos alimenticios para personas.

Marca registrada



**Clase 5:** bálsamos y aceites, analgésicos y para descongestionar la obstrucción nasal, preparaciones en polvo para aliviar dolores y achaques, para el tratamiento del constipado, para los desórdenes estomacales y gastro-intestinales, productos aromáticos para aliviar el dolor de garganta, de la tos, para la náusea y mareos en travesías todo de uso humano.

En el análisis unitario de los signos, desde el punto de vista gráfico o



visual, la marca de comercio solicitada es mixta y está conformada por el diseño de arte hindú de la cabeza de un tigre –como lo indica el apelante– y debajo de esta se aprecian las palabras **TIGER SHILAJIT** escritas con una tipografía sencilla de color negro sobre un cuadrado de color amarillo.



El signo inscrito también es mixto, está constituido por un círculo dentro del cual se ubican, en la parte superior, uno o dos símbolos desconocidos; en el centro, la figura de un tigre; y en la parte inferior del círculo, la palabra **TIGER** escrita con una tipografía especial de color negro.

De la anterior descripción se determina que el elemento preponderante en el signo inscrito es la imagen del tigre que se acompaña de la palabra **TIGER**, ambos elementos están contenidos en la marca solicitada, cuyo elemento preponderante es la imagen de la cabeza de un tigre, también acompañada por la palabra **TIGER**; la palabra **SHILAJIT** no le añade distintividad al signo pedido pues, en el momento de adquirir los productos, el consumidor retendrá en su mente la imagen y la palabra distintiva **TIGER**, por lo que los signos se aprecian de modo similar gráfica y visualmente.

Al presentarse una semejanza de carácter gramatical entre el signo solicitado y el inscrito respecto al término **TIGER**, existe una evidente similitud fonética o auditiva.



En el contexto ideológico o conceptual, la denominación **TIGER**, traducida al español significa TIGRE (según se puede observar en: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=tiger&op=translate>) y tal como señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra TIGRE significa: “m. y f. Mamífero carnívoro félido asiático, muy feroz y de gran tamaño, de pelaje blanco en el vientre, amarillento y con listas oscuras en el lomo y la cola, donde las tiene en forma de anillos. U. en m. ref. a la especie” (<https://dle.rae.es/tigre?m=form>). Debido a que los signos contienen la imagen de un tigre, independientemente de que se trate de la cabeza o del cuerpo entero, esta figura, además del término **TIGER**, transmiten la misma idea al consumidor, al punto que puedan entrar en riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial al momento de adquirir los productos que uno y otro signo protegen. Resulta necesario indicar que el término **TIGER** y su imagen son elementos de carácter arbitrario para los productos de la clase 5.

El apelante indica que SHILAJIT es una sustancia mineral que se obtiene en montañas de gran altura, pero esto no da la distintividad necesaria para el registro de la marca solicitada. Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse; los signos podrían ser confundibles dada la similitud visual, auditiva y conceptual, en torno a la imagen y la palabra que comparten los signos.

En relación con lo indicado, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, y en el presente



caso el signo solicitado y el inscrito comparte el elemento preponderante **TIGER** así como la imagen de un tigre, sobre el cual recae la atención de los consumidores, situación que impide que los signos se diferencien e individualicen en el mercado sin riesgo de asociarlas en cuanto a su origen empresarial, a pesar de los componentes adicionales que le acompañan.

Realizado el cotejo de los signos en pugna, es importante llevar a cabo el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido estableciendo el Tribunal cuando se trata de marcas que presentan algún grado de similitud, como sucede en el caso en estudio.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también hacer que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para identificar bienes o servicios iguales o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Ante la norma reglamentaria indicada, corresponde analizar si los productos a los que se refieren la marca solicitada e inscrita pueden ser asociados.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que la marca solicitada pretende proteger y distinguir en clase 5: suplementos alimenticios para personas; mientras que la marca inscrita, en la misma clase 5, protege y distingue: bálsamos y aceites,



analgésicos y para descongestionar la obstrucción nasal, preparaciones en polvo para aliviar dolores y achaques, para el tratamiento del constipado, para los desórdenes estomacales y gastro-intestinales, productos aromáticos para aliviar el dolor de garganta, de la tos, para la náusea y mareos en travesías todo de uso humano.

La semejanza en los productos es manifiesta, como lo indicó el Registro de la Propiedad Intelectual, pues ambas marcas son de clase 5 y poseen productos de naturaleza curativa y alimenticia, por lo que buscan mejorar la salud; esta situación puede llevar al consumidor a confusión al momento de realizar su acto de consumo, lo que puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

En este caso, el cotejo deberá ser más riguroso y detallado, puesto que está expuesta al peligro la salud humana, debido a que los productos en clase 5 están dirigidas al mismo mercado, comparten canales de distribución y comercialización, en donde podría existir una relación empresarial, y el consumidor podría pensar que los productos protegidos provienen de la empresa HAW PAR CORPORATION LIMITED, titular de la marca inscrita, que sacó al mercado una nueva



TIGER SHILAJIT

línea de productos con la marca **TIGER SHILAJIT** denominación idéntica en cuanto al término TIGER y con un diseño similar al que contiene el signo inscrito, y así relacionar el origen comercial de estos.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicitó, este Tribunal considera que las marcas



son similares y los productos se encuentran relacionados, por estas razones debe denegarse el signo solicitado en clase 5 internacional, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

El principio de especialidad permite el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y los competidores, la especialidad de marcas no puede aplicarse en este caso por la confusión que, a criterio de esta instancia sucede como se determinó en el cotejo de productos.

Finalmente, considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en sus alegatos, tal y como ha quedado demostrado en el cotejo realizado, se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica entre las marcas; además, los productos se encuentran relacionados, por lo que existe riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la cual sus agravios deben ser rechazados.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Orlando Cervantes Vargas, en su condición de apoderado especial de Andrés Villalta Matamoros, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:29 horas del 17 de enero de 2025, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca



de comercio **TIGER SHILAJIT** en clase 5 internacional para proteger y distinguir: suplementos alimenticios para personas.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Orlando Cervantes Vargas, en representación de Andrés Villalta Matamoros, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:11:29 horas del 17 de enero de 2025, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca



de comercio **TIGER SHILAJIT** en clase 5 internacional para proteger y distinguir: suplementos alimenticios para personas. 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/CMCH/GBM/NUB

#### DESCRIPTORES.

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: OO.41.33**