



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0180-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO



LABORATORIOS ECAR, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-12842)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0476-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas con dieciocho minutos del nueve de octubre de dos
mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la compañía LABORATORIOS ECAR, S.A., sociedad organizada conforme las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín, Antioquia, en la carrera 44 número 27-50, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:53:40 del 11 de marzo de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía LABORATORIOS ECAR, S.A., solicitó la inscripción de la



marca de fábrica y comercio **Aternit ecar**, para proteger y distinguir en **clase 5 internacional:** preparaciones oftálmicas.

Por medio de la resolución dictada a las 11:53:40 del 11 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción presentada, de conformidad del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, expresando como agravios lo siguiente:

1. Al realizar el cotejo marcario, apreciados en conjunto los signos enfrentados, se observa que a simple golpe de vista el consumidor puede diferenciar que se trata de marcas diferentes entre sí. Se puede observar que, a nivel gráfico, las denominaciones Aternit Ecar y ALLERNID, son diferenciables, aunado al elemento gráfico de un ojo que contiene el signo solicitado y su forma. Desde el plano fonético, existe cierta similitud en su inicio, pero el término “ecar” que contiene la marca solicitada la hace diferenciable. Y desde el plano ideológico, ambos signos son de fantasía, por lo que no existe una similitud desde el punto de vista conceptual o ideológico.



2. En cuanto a los productos, el hecho de que dos productos estén ubicados dentro de la misma clase no significa necesariamente que haya conexión competitiva, no es un criterio determinante para establecer la similitud, se deben aplicar los criterios de sustituibilidad y complementariedad.

3. En el caso de la marca registrada “ALLERNID” en su trámite de registro se utilizó el encabezamiento de la clase 5 como descripción de los productos, lo que no permite la realización de un análisis objetivo, ya que no es un registro claro y concreto, que permita a los operadores jurídicos conocer con claridad y precisión los productos abarcados por el registro de la marca, y por lo tanto el alcance de la protección. Existiendo inscrita la marca ALLERNID para una generalidad, tenemos que la generalidad de la marca registrada debe ceder ante la especificidad de la marca solicitada.

4. En el caso de la marca solicitada, el tipo de consumidor es el paciente que padece de conjuntivitis alérgica, es un consumidor selectivo informado respecto del producto específico que debe adquirir para su padecimiento, ya que es recetado por un profesional especializado, y en su venta y despacho también participan profesionales especializados.

5. Considera esta representación, que, en este caso, la lista de productos debe limitarse expresamente para ser más aún más concreta, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, solicitamos que el registro se conceda limitándolo a: “Un antihistamínico para uso tópico conjuntival, en caso de conjuntivitis alérgica”.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de comercio:

"ALLERNID", registro: 324617, inscrita desde el 10 de Junio de 2024, vigente hasta el 10 de Junio de 2034, titular: ALT BIOPHARMA OCCIDENTAL, LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, alimentos dietéticos y sustancias para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para humanos y animales, emplastos, material para apósticos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. (certificación visible a folio 4 del legajo de apelación)

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. Corresponde a este Tribunal entrar al análisis de fondo del recurso de apelación planteado



por la representación de la compañía LABORATORIOS ECAR, S.A., a efecto de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, y si el signo

solicitado  , cumple con los requisitos de registrabilidad previstos en la legislación marcaria.

El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo



designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (**Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú**)

Por su parte, 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 este sentido, 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.

Conforme a la norma transcrita, 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. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, 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.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto 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, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual 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 de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito.

MARCA SOLICITADA



Clase 5 internacional: Preparaciones oftálmicas.

MARCA REGISTRADA

ALLERNID

Clase 5 internacional: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, alimentos dietéticos y sustancias para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Desde el punto de vista gráfico, se observa que la marca solicitada es mixta, es decir, se compone de un elemento denominativo y un elemento gráfico. En su parte nominativa se compone de los términos “ALERNIT” como elemento sobresaliente y preponderante, acompañada del término “ecar”, ubicado en la parte inferior del signo.



propuesto, y en su parte gráfica se acompaña de lo que sugiere ser un ojo sobre la letra i. En tanto, la marca registrada es denominativa, formada por el vocablo “ALLERNID”.

Al comparar las marcas, se denota que los términos ALERNIT/ALLERNID, coinciden en la mayor parte de sus letras, nótese que la marca solicitada contiene las mismas 6 letras de 8 con las que cuenta la marca registrada, lo que evidencia mayores similitudes que diferencias en aspecto gráfico, siendo lo único diferente la terminación en “d” y la letra “l” extra en el signo registrado. El que la marca solicitada incluya la palabra “ecar”, contrario a lo argumentado por el apelante, considera esta instancia, no genera diferenciación entre los signos, al igual que el diseño (ojos), ya que no son suficientes para otorgarle carácter distintivo con respecto al signo inscrito. Al incluir los signos en conflicto el denominativo ALERNIT/ALLERNID, y ser este el elemento que generará mayor influencia en la mente del consumidor es que se determina la existencia de similitud gráfica y por consiguiente el eminente riesgo de confusión.

En el cotejo auditivo, la pronunciación y sonoridad es muy similar, al compartir el nominativo ALERNIT/ALLERNID como elemento sobresaliente, al pronunciar los signos emiten una sonoridad muy parecida por lo que el consumidor puede entrar en riesgo de confusión al momento de adquirir los productos de uno u otro signo.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, los signos se consideran de fantasía, por lo que no se presenta similitud en este campo.



Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de similitud marcaria en los planos gráfico y fonético, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Como señala el artículo 24 citado en su inciso 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...". Ante esta norma reglamentaria, lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Ambos signos buscan proteger y distinguir productos de la misma naturaleza en clase 5 de la nomenclatura internacional, orientados a la salud humana, pudiendo ser productos competidores en el mercado, los cuales pueden compartir los mismos canales de comercialización, de tal forma que no es posible aplicar para el caso en concreto el principio de especialidad, por existir riesgo de confusión directo y riesgo de asociación empresarial.

Es necesario indicar que, al ser productos orientados a la salud humana, se requiere un especial cuidado en el análisis debido a la naturaleza de dichos productos, en donde se debe garantizar que las marcas sean claramente diferenciables. Además, el hecho que la marca solicitada pretenda proteger un producto específico, o para un tratamiento en particular, no lo extrae del mercado farmacéutico, por



lo que este agravio no puede ser aceptado.

Partiendo de lo antes expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos amparados por la marca registrada, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por apelante, los cuales han sido abordados en el desarrollo de la presente resolución.

En relación con la solicitud efectuada por el recurrente en el escrito de exposición de agravios ante esta segunda instancia, relativa a la limitación en el listado de los productos que se pretende proteger y distinguir, este Tribunal determina que, aun con limitación propuesta, no se supera el riesgo de confusión en el consumidor ni el de asociación empresarial, ya que los productos continúan siendo del ámbito farmacéutico. Asimismo, se advierte la omisión en el pago de la tasa correspondiente a dicha limitación, por lo que este agravio debe ser igualmente rechazado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía LABORATORIOS ECAR, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía LABORATORIOS ECAR, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:53:40 del 11 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55