



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0110-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

FÁBRICA Y COMERCIO **SEMATIDE**

GLAXO GROUP LIMITED., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE ORIGEN 2023-11749)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0470-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. – San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y siete minutos del nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación presentado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **GLAXO GROUP LIMITED**, organizada y existente según las leyes de Inglaterra, con domicilio en 980 Great West Road, Brentford, Middiesex, TW8 9GS, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:55 horas del 22 de enero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de noviembre de 2023, el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, cédula de identidad 1-1095-0656, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIO SIEGFRIED S.A.**, organizada y existente conforme las leyes de Panamá, con domicilio en Complejo Logístico Farmazona S.A., Boulevard Ernesto Pérez Balladares Zona Libre de Colón, Fuerte Davis, Ciudad Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SEMATIDE** en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos consistentes para diabetes tipo 2 y obesidad.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, se apersona la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, titular de la marca inscrita **SERETIDE**, registro 119778, en clase 5 internacional, interpone oposición a la solicitud de la marca **SEMATIDE** en clase 05 internacional, pedida por la compañía **LABORATORIO SIEGFRIED S.A.**, y expone sus argumentos de defensa, y entre sus argumentos señaló que, entre las marcas existen mínimas diferencias, que radican únicamente en dos letras de su nombre ya que en todo lo demás, son idénticas. Además, la marca solicitada en su lista de productos cuenta con sustancias de índole farmacéutica, situación que claramente pone en una posición vulnerable tanto al consumidor, como a su mandante; ante ello es importante que esta instancia tome



en cuenta la importancia y tutela especial que se le brindan a las marcas que buscan ser registradas en clase 05, ya que una confusión en productos de esta índole puede tener resultados catastróficos para el consumidor. (Folio 12 a 21)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 09:08:12 horas del 30 de julio de 2024, procedió a dar el traslado de la oposición interpuesta por la representante de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, contra la marca de fábrica y comercio **SEMATIDE** en clase 05 internacional, pedida por la empresa **LABORATORIO SIEGFRIED S.A.** Notificación realizada el 30 de julio de 2024. (Folio 28 a 31)

Mediante documento adicional 2025/195313 del 24 de febrero de 2025, la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, solicita desistir del trámite de oposición. (Folio 35 y 36)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:50:55 horas del 22 de enero de 2025, acogió la oposición planteada por **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición indicada, contra la solicitud de inscripción de la marca **SEMATIDE**, en clase 05 internacional, pedida por la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, la cual se deniega. Lo anterior, al considerar luego del estudio y análisis realizado que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, denegando la solicitud. Notificación realizada el 25 de febrero de 2025. (Folio 37 a 47)



La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED.**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. Mediante documento adicional 2024-010121 del 16 de julio del 2024, su representada presenta oposición contra la solicitud del signo SEMATIDE en clase 5, propiedad de LABORATORIOS SIEGFIRE S.A.
2. El Registro de la Propiedad Intelectual, procede con el traslado de la oposición mediante documento 30/2024/58403 notificado por correo el 30 de julio del 2024, otorgando un plazo por dos meses, siendo el plazo final el 30 de setiembre del 2024; la cual no fue respondida.
3. El 24 de febrero del 2025, su representada presenta el desistimiento de la presente oposición mediante adicional 2025-2381 y el 25 de febrero del 2025 es notificada la resolución de oposición.
4. Solicita se desestime la presente oposición y se anule la resolución 10:50:55 del 22 de enero de 2025.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 08:50:53 horas del 21 de marzo de 2025, emite auto de no admisión de la solicitud de desistimiento, por encontrarse ya resuelto el asunto al momento de presentarse dicha gestión. Notificación realizada el 24 de marzo de 2025. (Folio 51 y 53)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 09:22:01 horas del 21 de marzo de 2025, declara sin lugar el recurso de revocatoria al estar extemporánea su interposición. Y mediante



resolución de las 09:22:11 horas del 21 de marzo de 2025, admite el recurso de apelación. Notificación realizada el 24 de marzo de 2025. (Folio 54 a 59)

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución que:

- En la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía GLAXO GROUP LIMITED., es titular registral del siguiente signo marcario: **SERETIDE** registro 119778, en **clase 5** de la nomenclatura internacional de Niza; que protege: preparaciones y sustancias farmacéuticas. Inscrita el 4 de mayo de 2000, con vigencia al 4 de mayo de 2030 (folios 32 a 34).

- El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 08:50:53 horas del 21 de marzo de 2025, emite auto de no admisión de la solicitud de desistimiento, por encontrarse ya resuelto el asunto al momento de presentarse dicha gestión. Notificación realizada el 24 de marzo de 2025 (folios 51 y 53).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. I.- SOBRE LA OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. Para el caso bajo estudio tenemos que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante el dictado de la resolución final, procedió a acoger la oposición interpuesta por la representante de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, contra la solicitud de inscripción de la marca **SEMATIDE**, en **clase 05** internacional, pedida por la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, denegando dicha solicitud. Lo anterior, al determinar que el signo pedido incurría en las prohibiciones del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

En este sentido, es importante señalar que la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara y precisa que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en los siguientes:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.
- 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.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

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.

[...].

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

[...] 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: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

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; [...]

Así las cosas, para lograr establecer esa identidad o semejanza en los signos y los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Con relación a ello este Tribunal de alzada, ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles; de ahí que, con el cotejo gráfico se verifiquen las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello, sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual



de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

SEMATIDE

Clase 5: productos farmacéuticos consistentes para diabetes tipo 2 y obesidad.

MARCAS INSCRITAS

SERETIDE

Clase 5: preparaciones y sustancias farmacéuticas.

Se observa que entre los signos objetados, la marca propuesta **SEMATIDE** y la marca inscrita **SERETIDE**, se encuentran dentro de la clasificación de signos denominativos, escritas en letra imprenta y mayúscula; ambas conformadas por 8 letras y color negro.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos tenemos que en cuanto a la similitud gráfica, tanto el signo solicitado **SEMATIDE** como la marca inscrita **SERETIDE** bajo una premisa inicial estas pueden ser fácilmente relacionadas, por cuanto conforme se



desprende el signo pedido integra en su conformación gramatical la dicción “**MA**” a diferencia de la marca inscrita que utiliza la elocución “**RE**”, elemento que a golpe de vista no le proporciona una carga distintiva suficiente al signo solicitado; por lo que, tal situación pueden inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Además, a nivel fonético es claro que las marcas objetadas **SEMATIDE** vs **SERETIDE** al compartir casi en su totalidad su estructura gramatical, esto induce que al ejercer su pronunciación los signos se escuchen de manera semejante. De ahí que, el consumidor podría asumir que la marca pertenece al mismo titular del registro inscrito, por ende, generar una eventual situación de error y confusión respecto de ellas.

Con relación al contexto ideológico, tenemos que los signos cotejados bajo las denominaciones **SEMATIDE** vs **SERETIDE**, son denominaciones que no cuentan con significado concreto o específico y en este sentido son considerados términos de fantasía.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético el consumidor puede relacionar las marcas deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia concederle protección registral.



Ahora bien, con relación al cotejo de productos este Tribunal, logra colegir que, lo solicitado con la marca pretendida **SEMATIDE** en clase 5 para proteger: productos farmacéuticos consistentes para diabetes tipo 2 y obesidad; en contraposición con lo que protege la marca inscrita **SERETIDE** en clase 5: preparaciones y sustancias farmacéuticas; conforme se desprende ambas se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil; de ahí que, por la naturaleza de los productos estos serían expedidos y comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo esa condición proporcionarle protección registral.

Lo anterior, aunado a que este órgano de alzada ha reiterado en resoluciones anteriores que, al estar de por medio la salud pública el cotejo entre los signos debe ser más riguroso, al encontrarnos en el sector de medicamentos para uso humano; en aras de evitar que el consumidor vaya a verse confundido al ejercer su acto de consumo. (voto 0111-2021 de las diez horas con treinta y dos minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno y voto 0114-2024 de las quince horas treinta y cuatro minutos del quince de octubre de dos mil veinticuatro)

Partiendo de lo antes expuesto, se logra colegir que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un posible riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el



Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE DESISTIMIENTO INSTADO POR LA COMPAÑÍA OPOSITORA. En el presente caso la representante de la compañía opositora **GLAXO GROUP LIMITED.**, tal y como se desprende a folio 36 del expediente principal, mediante escrito adicional 2025-2381, del 24 de febrero de 2025, solicita de forma expresa el desistimiento de la oposición presentada el 16 de julio del 2024; sin embargo, el Registro de instancia, no admite dicha solicitud mediante el auto de las 08:50:53 horas del 21 de marzo de 2025, y notificado el 24 de marzo de 2025 (f 51 y 52) debido a que para ese momento ya la oposición presentada por la compañía **GLAXO GROUP LIMITED** se encuentra resuelta por el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final de las 10:50:55 horas del **22 de enero de 2022**, y notificada el 25 de febrero de 2025; conforme se desprende a folio 46 y 47 del expediente principal.

Aunado a ello, este Tribunal estima de importancia traer a colación lo que al efecto establece el artículo 113 inciso 1) del Código procesal contencioso administrativo, que en lo de interés indica lo siguiente:

“ARTÍCULO 113.-

- 1) El demandante podrá desistir del proceso **antes del dictado de la sentencia del tribunal de juicio**, por escrito o verbalmente, si lo hace en el curso de las audiencias.
[...].



En este mismo sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, mediante resolución N.º 00031 – 2019 dictada a las 15:00 horas del 8 de abril de 2019 señaló:

SOBRE EL DESISTIMIENTO EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. [...]. Para tales efectos, conforme a las regulaciones procesales contenidas en el citado Código Procesal que rige esta Jurisdicción, se diseñó un proceso común compuesto por una serie de etapas, que de manera concatenada, cada una con una intencionalidad o ratio claramente establecida, buscan la depuración del proceso, pero a su vez, la solución de la controversia, ya no sólo por la emisión de una sentencia final, sino a través de formas anticipadas de terminación del proceso, a saber: i) **el desistimiento (artículo 113);** ii) el allanamiento total o parcial (artículo 114); iii) la satisfacción extraprocesal (artículo 115); iv) la equiparación de resolución administrativa (artículo 116); v) la transacción (artículo 117); y, vi) el cumplimiento de conducta omitida (artículo 118). En todos estos casos, la decisión jurisdiccional que se adopte, tendrá el carácter de cosa juzgada, como lo prevé el ordinal 112 del Código de rito referenciado. Específicamente, en lo que respecta al **desistimiento, este deberá formularse antes del dictado de la sentencia de fondo del Tribunal de Juicio respectivo, por quien interpuso la demanda ante este Despacho Jurisdiccional.** Ha de decirse, además, que dicho instituto consiste en la declaración unilateral, incondicional e inequívoca de voluntad de la parte actora, de poner fin al proceso antes del dictado de la sentencia definitiva, cuyo fundamento lo constituye el principio dispositivo, en virtud del cual el actor decide cuándo accionar y concluir el proceso iniciado. Conforme a la forma en que está regulado



dicho instituto en nuestro ordenamiento jurídico, esta manifestación sólo refiere a la terminación de la acción procesal, de manera que no comprende la extinción o renuncia del derecho, con lo cual le queda la posibilidad al promovente de volver a incoar la acción, en caso de estimarlo pertinente, y que se tramitará conforme a las regulaciones procesales que rigen los procesos contenciosos (lo cual se traduce en la sujeción de las reglas de caducidad y/o prescripción establecidas en el ordenamiento procesal que rige esta Jurisdicción, ya que se trataría de un proceso nuevo). **Así, el desistimiento pone fin al proceso, pero no a las situaciones jurídicas sustanciales que pueda aducir la parte actora en un proceso nuevo.**

Sobre esta misma línea de pensamiento la Sala Primera de la Corte, mediante resolución N.º 00670 - 2023, emitida a las 14:40 horas del 26 de abril del 2023 indicó:

El accionante puede desistir de la demanda o de cualquiera de sus pretensiones, antes del dictado de la sentencia. Cuando lo realiza antes o durante el transcurso de la audiencia preliminar, no existirá condenatoria en costas (numerales 113 y 197 Código Procesal Contencioso Administrativo). En el caso de examen, al haber desistido el Estado de su pretensión C durante la audiencia preliminar, no procede la condenatoria en costas (voto 670-F-2023)

Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza los agravios de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, al tener por acreditado que la solicitud de desistimiento fue presentada con posterioridad al



pronunciamiento final emanado por el Registro de la Propiedad Intelectual, en donde se analizó el tema de fondo, concluyendo que no es posible la coexistencia de las marcas cotejadas, más aún si se valora el tema de salud pública y protección de consumidor, razón por la cual sus pretensiones en ese sentido no son procedentes.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada avala lo resuelto por el Registro de instancia, al determinar que la marca propuesta resulta inadmisible por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas; razón por la cual se acoge la aposición presentada por la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, y procede a denegar la solicitud de la marca **SEMATIDE** en clase 5 internacional, pedida por la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, en consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:55 horas del 22 de enero de 2025, la que se confirma por las razones esgrimidas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:55 horas del 22 de enero de 2025, 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 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

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36