



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0139-TRA-PI

**OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO
MARCA DEL SIGNO**

**PHARMALYS LABORATORIES S.A. y PRODUCTOS
ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A., apelantes**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2096)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0503-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa PHARMALYS LABORATORIES S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes Suiza, domiciliada en Schochenmühlestrasse 2, 6340 Baar, Suiza; y por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Guatemala; en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:15:17 horas del 5 de marzo de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Arias Chacón, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en **clase 5** preparaciones farmacéuticas, médicas y veterinarias; productos sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos dietéticos para seres humanos y animales; emplastos, materiales para apóstitos; material para empastar dientes, cera dental; desinfectantes; preparativos para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas; y en **clase 29** carnes, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche, queso,



mantequilla, yogur y otros productos lácteos; preparaciones de leche en polvo; aceites y grasas para uso alimentario.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la abogada Sáenz Quesada, en su condición dicha, interpuso oposición, argumentando que lo solicitado lesiona derechos previos de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró parcialmente con lugar la oposición interpuesta y determinó denegar lo pedido para la clase 29 y autorizar el registro para la clase 5, de acuerdo con el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconformes, la representación de las empresas solicitante y opositora apelaron lo resuelto.

Pharmalys Laboratories S.A. expuso como agravios:

1. La empresa Pharmalys Laboratories S.A., expuso agravios ante el Registro de la Propiedad Intelectual, sin embargo, una vez conferida la audiencia por este Tribunal, desistió del recurso de apelación en clase 29, y solicitó se prosiga con el trámite para la clase 5, requiriendo que la resolución venida en alzada sea confirmada, por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios inicialmente formulados. No obstante, hizo notar de previo que el Registro de la Propiedad Intelectual cometió un error de procedimiento, debiendo acumular las apelaciones presentadas por ambas partes y enviar todo junto al Tribunal, lo



cual no tiene lógica que no se hubiese acumulado y solicita al Tribunal enderezar los errores existentes en la tramitación de este expediente para evitar nulidades y una posible indefensión para su representada.

Por su parte, Productos Alimenticios Centroamericanos S.A. expuso como agravios:

1. Aceptar la solicitud de registro en clase 5 estaría causando de igual manera un daño a su mandante, por estar basada esta resolución en argumentos que contradicen lo que establece la Ley de Marcas.
2. Existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos en pugna.
3. No es aplicable el principio de especialidad, ya que los productos de la clase 5 solicitados: alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos dietéticos para seres humanos, guardan relación con los productos distinguidos por la marca registrada en clase 30: salsas, condimentos a base de especias, semillas y frutos con sabor picante, mayonesa, salsa soya, salsa inglesa, kétchup (salsa de tomate), aderezos.
4. Solicitud se acoja el recurso y se rechace la marca solicitada para todas las clases.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a favor de la empresa oponente la marca de fábrica y comercio **PRIMA**, registro 285424, vigente hasta



el 10 de enero de 2030, y distingue en clase 30 salsas, condimentos a base de especias, semillas y frutos con sabor picante, mayonesa, salsa soya, salsa inglesa, kétchup (salsa de tomate), aderezos (folios 70 y 71 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de relevancia para lo resuelto.

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 LA NULIDAD ALEGADA POR PHARMALYS LABORATORIES S.A. Se alega que, por no haberse acumulado las apelaciones para ser enviadas en conjunto a este Tribunal, se ha causado una indefensión que implica anular lo actuado y el correspondiente enderezamiento de la tramitología.

Sin embargo, al plantear su alegato, no se indica cuáles son específicamente las situaciones por las cuales se causó la indefensión alegada, y más bien esta se presenta en abstracto. Al revisarse las actuaciones, si bien es deseable que las apelaciones se tramiten en conjunto por un tema de celeridad procedural, en ningún momento se ha causado indefensión, ya que todas las actuaciones del Registro de la Propiedad Intelectual han sido debidamente notificadas a todas las partes, y este Tribunal también tomó medidas con el dictado de la audiencia de las 08:08 horas del 25 de junio de 2025, por lo tanto



no se ha causado nulidad por indefensión, tal y como ya se indicó en el considerando cuarto de esta resolución.

SEXTO. SOBRE EL DESISTIMIENTO PRESENTADO POR PHARMALYS LABORATORIES S.A. El desistimiento de la apelación es un derecho procesal regulado en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que remite a su vez a los artículos 229.2, 337, 338 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 65.8 del Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia.

Este Tribunal considera que la cuestión suscitada respecto del rechazo a la clase 29 no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se admite el desistimiento de la apelación planteada por Pharmalys Laboratories S.A. respecto de la clase 29, y se continúa sobre la clase 5 aceptada.

SÉTIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte derechos de terceros; al efecto su inciso a) indica:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.



Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

SIGNO SOLICITADO



Preparaciones farmacéuticas, médicas y veterinarias; productos sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos dietéticos para seres humanos y animales; emplastos, materiales para apóstitos; material para empastar dientes, cera dental; desinfectantes; preparativos para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas.

MARCA REGISTRADA



PRIMA

Salsas, condimentos a base de especias, semillas y frutos con sabor picante, mayonesa, salsa soya, salsa inglesa, kétchup (salsa de tomate), aderezos.

Si bien, tal y como reconoció el Registro de la Propiedad Intelectual, el uso en común de PRIMA en los signos bajo cotejo los acerca en los ámbitos visual, auditivo e ideológico, se debe analizar si al caso bajo estudio se le puede aplicar el principio de especialidad marcaria, según establece el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas:

- 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;

Basándose en dicho principio, el Registro de la Propiedad Intelectual autorizó que el signo solicitado se inscriba para la clase 5, por no estar los productos pedidos relacionados con los productos de la clase 30 inscritos, debido a que la clase 5 comprende los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico y veterinario, mientras que la clase 30 productos alimenticios de origen vegetal, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos.

Este Tribunal estima trascendente hacer notar al recurrente el objetivo principal del principio de especialidad el cual consiste en evitar el riesgo de confusión prohibiendo el registro de marcas que posean



denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios iguales o semejantes en el mercado de bienes y servicios; así lo dictaminó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de abril de 2007, en el Proceso O22-IP-2007; resultando que además agregó:

[...]

Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.

Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis.

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que



constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) **Canales de comercialización:** Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) **Similares medios de publicidad:** Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc. la conexión competitiva sería menor.

d) **Relación o vinculación entre productos:** Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que



eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) **Uso conjunto o complementario de productos:** Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) **Mismo género de los productos:** Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” (Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, del 14 de enero de 2004).

[...]

De tal forma y de conformidad con lo anteriormente expuesto y respecto a los agravios expresados por Productos Alimenticios Centroamericanos S.A., no pueden ser acogidos, por cuanto los signos distinguen productos completamente diferentes, que además



tiene a sus propios consumidores y canales de comercialización, por lo que no se representa un peligro de confusión en el consumidor.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se acoge el desistimiento del recurso de apelación planteado por la empresa Pharmalys Laboratories S.A. respecto de la clase 29 solicitada, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida considera declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Productos Alimenticios Centroamericanos S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, la cual se confirma, de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

POR TANTO

Se rechaza la nulidad planteada por Marianella Arias Chacón representando a Pharmalys Laboratories S.A. Se acoge el desistimiento del recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón representando a Pharmalys Laboratories S.A. respecto de la clase 29 solicitada. **Se declara sin lugar** el recurso de apelación planteado por Fabiola Sáenz Quesada representando a Productos Alimenticios Centroamericanos S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:15:17 horas del 5 de marzo de 2025, la que **se confirma**, acogiéndose el registro solicitado para la clase 5. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.36