



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0111-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “GRENAVAL”

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-6704

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0475-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Laura María Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Ciudad Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, sexto piso, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:42:28 horas del 10 de marzo de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de junio de 2024



la abogada Laura María Ulate Alpízar, en la condición indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **GRENAVAL**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores; lista de productos que fue limitada mediante escrito presentado el 13 de agosto de 2024 (folio 22 del expediente de origen).

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 11:42:28 horas del 10 de marzo de 2025, denegó la inscripción de la marca solicitada **GRENAVAL**, por derecho de terceros, al presentar similitud gráfica y fonética con el signo registrado **FREMAVAL**, además por la relación existente entre productos, lo cual podría ocasionar 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 representación de la empresa gestionante, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Del cotejo realizado por la autoridad registral, se evidencia una condición en extremo subjetiva e imprecisa en la que no se consideró la marca **GRENAVAL** en su conjunto, como la totalidad de sílabas que la conforman, y de realizarse el estudio global del signo claramente se apreciaría que en el mercado no se encuentra una marca idéntica o similar a la solicitada; en consecuencia, esta posee la suficiente distintividad gráfica y fonética para convivir con el signo inscrito **FREMAVAL**.



2. Al analizar en su conjunto las marcas **GRENAVAL** y **FREMAVAL**, se determina que a nivel fonético presentan analogía, por lo que se deben apreciar desde la óptica de la fonología, dónde se valoran sus diferencias más significativas, en este caso se aprecian dos fonemas G/F y N/M, los cuales corresponden a sonidos disímiles en el inventario fonológico de la lengua, por lo que su dicción es distinta y al ser pronunciados los distintivos marcarios en su conjunto, estos son percibidos de manera diferente; en consecuencia, no se genera confusión en el consumidor.

3. Desde el punto de vista gráfico, al analizar las marcas en su conjunto, considerando todos sus elementos denominativos y sin descomponer la unidad fonética, se aprecia que son distintas y no se provoca riesgo de confusión directo o indirecto, por tal razón los signos pueden coexistir en el comercio.

4. Respecto a la desaplicación del principio de especialidad marcario por parte de la autoridad registral, carece de fundamentación por cuanto no consideró la limitación realizada a la lista de productos, que impide un posible riesgo de confusión en el consumidor o de asociación empresarial, ya que aparta a los consumidores de productos farmacéuticos como los canales de distribución.

5. En la página oficial en internet de LABORATORIOS SAVAL S.A., titular de la marca **FREMAVAL**, se constata que el producto que comercializa y distribuye por medio de su marca es una suspensión nasal para nebulización; con respecto a los productos pretendidos por el signo **GRENAVAL** son de uso exclusivo en el tratamiento de enfermedades o afecciones del sistema nervioso, agentes



antineoplásicos e inmunomoduladores. De ahí que, los productos solicitados se utilizan estrictamente para pacientes que requieren medicación por cáncer, enfermedades autoinmunes o trasplantes, los cuales son tratados por un médico especializado que brindará la prescripción médica determinada o administrará el medicamento.

Además, un consumidor que padezca de una afectación respiratoria, por ejemplo rinitis crónica o perenne, acude al establecimiento correspondiente con el propósito de adquirir el producto para tratar ese padecimiento; de ahí que, no es posible que un consumidor consiga un medicamento para tratar enfermedades del sistema nervioso, cáncer o sistema autoinmune, sin la debida autorización de un médico que tiene el conocimiento técnico, por tales razones la probabilidad de confusión es nula.

Finalmente, solicitó se acojan sus alegatos, se revoque la resolución emitida por la autoridad registral y se continúe con el trámite de inscripción de la marca pretendida.

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 **FREMAVAL**, registro 307660, desde el 24 de agosto de 2022, vigente hasta el 24 de agosto de 2032, propiedad de **LABORATORIOS SAVAL S.A.**, protege en clase 5 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 apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas (visible a folio 9 y 10 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con este carácter 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 marcaría 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, configurándose tal prohibición conforme los incisos a) y b), de interés para este caso particular, que establecen:

- 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.



Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a 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.

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta con la inscrita:

Marca solicitada	Marca inscrita
GRENAVAL	FREMAVAL
Clase 5	
Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores.	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 apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar



	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 **GRENAVAL** y **FREMAVAL**, las cuales están compuestas por ocho letras, ambas escritas con una grafía sencilla, en letras mayúsculas de color negro; las marcas comparten dentro de su conformación la secuencia de las vocales **E-A-A**, y de las consonantes **R-V-L**, las cuales al combinarse dentro de su estructura gramatical **GRENAVAL** y **FREMAVAL**, se perciben en su conjunto de forma similar, lo que puede ocasionar riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial e impide su coexistencia en el mercado.

Desde el punto de vista fonético, y tomando en consideración lo antes mencionado, la pronunciación de las marcas es análoga al oído del consumidor, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda diferenciar la marca solicitada de la registrada, lo que viene a reafirmar la existencia de un riesgo de confusión o asociación.

A nivel ideológico, las marcas no evocan idea alguna capaz de relacionarse al configurarse en signos de fantasía, por lo cual no se realiza análisis en este aspecto.

Consecuencia de lo indicado y partiendo del contenido del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, se determina que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados,



situación que puede llevar al destinatario de los productos a un riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Ahora bien, determinadas las semejanzas entre las marcas en disputa, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad, según lo establecido en el inciso e) del Reglamento de cita.

Por consiguiente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios, y por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Al respecto, tómese en cuenta, que la marca solicitada **GRENAVAL**, pretende proteger en clase 5 **productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades** y/o afecciones del sistema nervioso, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores; y la registrada **FREMAVAL** protege en clase 5 **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 apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. En resumen,



los productos de la marca solicitada abarcan productos de la marca inscrita y son de una misma naturaleza, por lo cual pertenecen al mismo mercado, comparten canales de comercialización, se venden en idénticos establecimientos y van dirigidos al mismo 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, podría asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial a causa de la semejanza existente entre estos, puesto que, no se puede perder de vista, el alto nivel de similitud entre las palabras **GRENAVAL** y **FREMAVAL**, razón por la cual no es posible aplicar el principio de especialidad.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión 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 LABORATORIOS SAVAL S.A., como titular de la marca **FREMAVAL**.

Por otra parte, con relación a lo indicado por la apelante que se evidencia una condición en extremo subjetiva e imprecisa en la que no se consideró la marca **GRENAVAL** en su conjunto; de ahí que, considera este Tribunal de importancia señalar a la recurrente, que las marcas deben analizarse tomando en cuenta todos los elementos distintivos que las componen, y del cotejo antes realizado se evidencia que los signos gráfica como fonéticamente presentan similitud, además la marca pretendida analizada en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria para



acceder a la publicidad registral, lo que viene a impedir su coexistencia registral junto con el signo inscrito, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias, y de permitirse la inscripción de la marca iría en contra del ordenamiento jurídico marcario, debido a la inminente probabilidad de que se produzca un riesgo de confusión o asociación en el consumidor al relacionar directamente los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos protegidos por la marca registrada. En ese sentido los agravios expuestos se rechazan, entendiéndose que el cotejo de productos se realiza de acuerdo a lo que se publicita en el asiento registral respectivo.

De igual manera, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra de la solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada, y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Por lo anteriormente indicado, es que no pueden acogerse los agravios que plantea la representación de la empresa recurrente, además es importante señalar que aun cuando esta limitó la lista de productos, estos son de una misma naturaleza y relacionados con la salud humana, por lo cual el consumidor podría asociar el origen empresarial de unos y otros de una forma directa e indirecta.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca **FREMAVAL**, y de permitirse la inscripción del signo pretendido **GRENAVAL**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, siendo lo pertinente rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución recurrida, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura María Ulate Alpízar, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:42:28 horas del 10 de marzo 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 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

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: 00.41.33