



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0242-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FABRICA Y COMERCIO “VALSAFLON”

BIOFARMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-8467)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0029-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOFARMA.**, existente conforme las leyes de Francia, domiciliada en 50, Rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:10:11 horas del 23 de abril de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de agosto de 2024, el abogado Aaron Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José en condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS SAVAL COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-865790, con domicilio en Cartago, 500 metros sur del cruce de Taras, sobre la autopista Florencio del Castillo, Cartago, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **VALSAFLON** en **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: producto farmacéutico de uso humano para productos venotónicos.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la compañía **BIOFARMA.**, se opone y dentro de sus argumentos señaló que, su representada en titular registral de la marca **DAFLON** registro 44781, en clase 5 internacional, que protege: productos farmacéuticos y medicinales para el tratamiento de las dolencias vasculares y venosas; inscrita el 4 de agosto de 1972. Su representada, tiene inscrita la marca desde hace más de 50 años; la marca impugnada “**VALSAFLON**” es similar a la marca registrada por su representada; además, pretende proteger los mismos productos, lo cual podría llevar a un riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor, así como a un eventual menoscabo de los derechos de su representada, ya que existiría un aprovechamiento indebido de una marca inscrita y protegida en Costa Rica; además, de un riesgo a la salud humana (folio 12 a 17).



El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 14:23:25 horas del 31 de octubre de 2024, procede a dar el traslado de la oposición interpuesta por la representante de la compañía BIOFARMA, al titular de la marca pedida LABORATORIOS SAVAL COSTA RICA S.A. Notificación realizada el 4 de noviembre de 2024 (folios 21 a 23).

Mediante documento adicional 2025/187860 del 1 de julio de 2025, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, en representación de la compañía LABORATORIOS SAVAL COSTA RICA S.A., se apersona y expone sus argumentos de defensa (folios 29 a 38).

Por resolución de las 16:10:11 horas del 23 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición presentada por la compañía BIOFARMA, contra la solicitud de inscripción de la marca "VALSAFLON" en clase 5 internacional, pedida por la empresa LABORATORIOS SAVAL COSTA RICA S.A., al determinar que el signo propuesto no incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, acogiendo la solicitud. Notificación realizada el 28 de abril de 2025 (folios 39 a 48).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **BIOFARMA**, interpuso recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente:

1. El Registro, centra su análisis solamente en indicar que VALS y DA son distintos, sin prestar mayor atención a que: las dos marcas terminan en AFLON, se debe prestar mayor atención a las similitudes que a las diferencias, y que, en temas de salud, por su naturaleza el consumidor no cuenta con un estado óptimo



- de concentración mental, por lo que, el hecho de que los términos terminan idéntico es suficiente para confundirlas.
2. Las marcas, tanto DAFLON y CEDRAFLON, como VALSAFLON, están dirigidas al mismo mercado: como productos protectores venotónicos y vasculares, para temas de venas; de ahí que, es evidente que hay identidad de productos y riesgo de similitud.
 3. Cuando se trata de productos para la salud, el análisis debe ser más estricto precisamente porque se trata de productos destinados a la salud humana.
 4. Las marcas a nivel gráfico, ambas comparten la secuencia final “AFLON”, que constituye un elemento distintivo significativo dentro de cada signo; considerando la tendencia natural del consumidor a recordar con mayor claridad los elementos finales de los signos, donde radica precisamente la identidad entre ambos. Desde el punto de vista fonético, los signos DAFLON y VALSAFLON comparten la terminación sonora “-AFLON”, que no solo es idéntica, sino que constituye el segmento más determinante de la marca a nivel auditivo. Y dentro del contexto ideológico, las marcas son signos de fantasía, sin significado; pero al no contener elementos descriptivos ni evocadores que permitan diferenciarlas por su contenido semántico, el riesgo de confusión se intensifica, al no contar el consumidor con referencias racionales o ideológicas que le permitan distinguirlas eficazmente.
 5. Su representada es titular de la marca DAFLON, como también de la marca CEDRAFLON, lo cual evidencia el uso sistemático del sufijo “-AFLON” como denominador común en una familia de marcas. En este contexto, la inclusión del término VALSAFLON dentro del mismo patrón constructivo refuerza la



posibilidad de que el público consumidor interprete erróneamente que se trata de otra extensión de dicha familia marcaria, atribuida al mismo origen empresarial; lo que incrementan aún más el riesgo de asociación indebida, confusión directa e indirecta, e incluso aprovechamiento de la reputación de marcas preexistentes.

6. En consecuencia, la marca solicitada no puede ser registrada, aunado al hecho de que en el cotejo marcario se debe de dar más importancia a las similitudes que a las diferencias.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **BIOFARMA**, es titular registral del siguiente signo marcario:

- Marca de fábrica: **DAFLON** registro **44781**, en clase **5** internacional, para proteger: productos farmacéuticos y medicinales para el tratamiento de la dolencias vasculares y venosas. Inscrita el 4 de agosto de 1972 y vigencia al 4 de agosto de 2027 (folio 7 del legajo de apelación).

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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando éste 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- 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.
- b) Si el 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 tesitura, 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 sólo al consumidor, sino también al



empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos.

El numeral de cita al efecto indica:

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

[...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de 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.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello 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 verifican 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

VALSAFLON

Clase 5: productos farmacéuticos de uso humano para productos venotónicos.

MARCA INSCRITA

DAFLON

Clase 5: productos farmacéuticos y medicinales para el tratamiento de la dolencias vasculares y venosas

Basándonos en una premisa inicial, se observa que entre los signos objetados; sea, la marca propuesta **VALSAFLON** y la marca inscrita **DAFLON** ambos son de carácter denominativo; por otra



parte, conforme se desprende el signo propuesto se compone de 9 letras y la marca inscrita de 6 letras.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, tanto el signo solicitado **VALSAFLON** como la marca inscrita **DAFLON** si bien estos signos comparten la frase AFLON no podríamos obviar que la marca solicitada inicia con la locución “VALS” y el signo inscrito con la letra “D” lo que les proporciona distintividad entre ellas; por ende, son fácilmente identificables, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas **“VALSAFLON** versus **DAFLON”** pese a compartir la frase AFLON al ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera diferente, siendo que su vocalización y contenido sonoro es distinto, por lo que, el consumidor las puede diferenciar, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el signo marcario solicitado **VALSAFLON** no cuenta con significado o definición alguna, lo que conlleva a clasificarlo dentro de los términos de fantasía; de ahí que, recae en innecesario entrar a realizar un enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos



marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, situación que ocurre con la marca inscrita.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende **VALSAFLON** mantiene un alto grado de distintividad con relación a la marca que se encuentra inscrita **DAFLON**, por lo tanto, cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral; y el consumidor fácilmente las puede identificar siendo posible bajo esa circunstancia su registración.

Si bien es cierto, como lo señala el representante de la empresa apelante, los productos que identifican tanto la marca inscrita como la solicitada, están destinados a la salud, y pertenecen a la misma clase, debe indicarse, que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, bajo el principio de que debe ser distinguibles, lo cual como se señaló en el caso bajo estudio no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión.

Ahara bien, cabe indicar que al no existir similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados, los distintivos pese a proteger el mismo tipo de productos, compartir canales de distribución y comercialización, pueden coexistir en el mercado sin que se genere error o confusión para el consumidor; por tanto, obtener protección registral.



Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido no infringe el contenido del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, acogiendo la presente solicitud.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos. Al respecto se debe reiterar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se concluye que efectivamente entre los signos cotejados no existe similitud gráfica ni fonética que impida su protección registral, debido a que el consumidor lo primero que va a establecer es la diferencia contenida entre los denominativos y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan, por ende, tampoco podría causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada no encuentra la existencia de una similitud entre ambos signos, tal que impida su coexistencia registral, por lo que determina que la marca propuesta **VALSAFLON** en clase 5 internacional, pedida por la compañía **LABORATORIOS SAVAL COSTA RICA S.A.**, no incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOFARMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:10:11 horas del 23 de abril 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.**

Jonnathan Lizano Ortiz

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/JLO/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36