



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0307-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO "DORMIVIT"
GLAXO GROUP LIMITED, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-9728)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0057-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y tres minutos del cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, sociedad existente conforme las leyes de Inglaterra, domiciliada en 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England; en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:51:31 horas del 19 de junio de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 19 de septiembre de 2024, el abogado Frederick Daniel Vega Alfaro, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-1563-0244, en su condición de apoderado especial de la compañía **MARKATRADE, INC**, sociedad constituida bajo las leyes de Barbados, Ave. Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, Edif. Central, 5to Piso, Ciudad de Panamá, República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**DORMIVIT**", para proteger y distinguir en clase 5 internacional: medicamentos de uso humano.

Una vez publicado el edicto de ley, la representación de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, quien es titular de la marca "**DERMOVATE**", registro 46274.

A las 11:51:31 horas del 19 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:

1. Fonéticamente ambas marcas tienen un parecido sustancial, su pronunciación resulta evidentemente similar y confusa por los consumidores meta de estas marcas. En cuanto al cotejo gráfico, la



similitud es prácticamente total, las diferencias no son suficientes para que las marcas puedan coexistir. En el cotejo ideológico, si bien la marca solicitada hace alusión a dinero, no resulta suficiente para desligar el posible riesgo de confusión indirecta latente de una marca tan reconocida como la de su mandante.

2. Además de las mínimas diferencias que existen entre ambas marcas, dichas diferencias únicamente radican en dos letras de su nombre ya que en todo lo demás, son idénticas en todo sentido. La solicitud de marca IRINA, NO CUENTA CON LA DEBIDA DISTINTIVIDAD para acceder al registro [sic].

3. Se puede denotar del listado de productos de la marca solicitada que son de índole farmacéutica, poniendo en una posición vulnerable tanto al consumidor, como a su mandante. 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 en un consumidor, debiéndose aplicar el principio de veracidad de una marca, al presente caso. Dicho principio apunta directamente, a la importancia de proteger el derecho del cual goza el consumidor, a no ser engañado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

1. La marca de fábrica " **DERMOVATE** ", registro 46274,



inscrita desde el 11 de julio de 1973, vigente hasta el 11 de julio de 2028, titular: GLAXO GROUP LIMITED, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias todas para el tratamiento de la piel. (visible a folio 22 y 23 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. De conformidad con la normativa aplicable, un signo podrá registrarse como marca siempre que reúna el requisito de distintividad y no se encuentre comprendido dentro de ninguna de las prohibiciones legales que impidan su inscripción. En consecuencia, deberá denegarse el registro de todo signo que resulte idéntico o similar a otro previamente inscrito a favor de un tercero, cuando dicha identidad o similitud genere en los consumidores un riesgo de confusión respecto al origen empresarial de sus productos o servicios que distingue.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) dispone:



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.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar 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. Al respecto, 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.

- a) 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. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2022)

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

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 esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto.

MARCA PROPUESTA

DORMIVIT

Clase 5 internacional: medicamentos de uso humano.

MARCA INSCRITA

DERMOVATE

Clase 5 internacional: preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias todas para el tratamiento de la piel.

Desde el punto de vista gráfico, las marcas cotejadas son denominativas. Si bien las marcas comparten algunas letras (D, R, M, V, T), al unirse con las vocales, forman en su composición global estructuras diferentes, lo cual confiere a nivel visual un carácter diferenciador y distintivo al signo propuesto frente a al signo registrado.

En el aspecto fonético, al pronunciarse los signos se determina que emiten sonidos distintos, la sonoridad de la marca solicitada difiere claramente tanto en el número de sílabas como en la acentuación con respecto a la marca del oponente y aquí apelante.

A nivel conceptual, no existe similitud. Al ser los signos conformados por vocablos de fantasía, no evocan algún concepto o idea en la mente



del consumidor.

De conformidad con el cotejo efectuado, se concluye que los signos confrontados presentan diferencias suficientes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin que se genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, destinatario final de los productos que distinguen.

En virtud de lo anterior, y dado que las marcas resultan claramente individualizables y con la distintividad que se requiere, no se estima necesario profundizar en el cotejo de productos, ya que al no presentar los signos similitud, se excluye la posibilidad de inducir a error al consumidor.

Este órgano de alzada no comparte el planteamiento según el cual la marca solicitada guarda semejanzas sustanciales con la del recurrente. Del análisis comparativo efectuado se desprende que los signos presentan diferencias significativas desde la perspectiva gráfica, fonética e ideológica, las cuales resultan suficientes para excluir cualquier posibilidad de vinculación o confusión entre ellos.

En lo que respecta a los productos cuya protección se pretende, si bien es cierto aquellos comprendidos en la clase 5 internacional requieren un examen particularmente estricto debido a su incidencia en la salud pública, tal circunstancia no implica que deba denegarse el registro a signos que posean capacidad distintiva frente a otros ya inscritos en la misma clase, se reitera que la clara diferenciación gráfica, sonora y conceptual entre los signos impide la existencia de algún riesgo de confusión en el mercado.

En relación con el principio de veracidad alegado, este Tribunal considera



que en el caso concreto no se ve vulnerado, puesto que el signo pretendido no resulta apto para inducir a engaño o error sobre la naturaleza, calidad u procedencia de los productos que distingue, cumpliéndose el objetivo de protección al consumidor.

Con respecto al agravio que indica: “la marca solicitada hace alusión a dinero” y el que señala: “La solicitud de la marca IRINA, NO CUENTA CON LA DEBIDA DISTINTIVIDAD para acceder al registro”, este Tribunal no hará referencia a estos, pues no corresponden al caso en estudio.

En virtud de lo anterior, procede desestimar los agravios planteados por la parte apelante. El signo solicitado incorpora elementos diferenciadores suficientes que le confieren la distintividad exigida por el ordenamiento, permitiendo la coexistencia registral con la marca previamente inscrita.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su calidad de apoderada especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su calidad de apoderada especial de la compañía **GLAXO GROUP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:51:31 horas del 19 de junio 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 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

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

WWW.TRA.GO.CR



DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26