



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0356-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO  
FARMAMÉDICA S.A., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-2979)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0102-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas siete minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Monserrat Alfaro Solano, cédula de identidad 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial de la empresa **FARMAMÉDICA S.A.** inscrita y regida bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 2a. Calle 34-16 Zona 7, Calzada Mateo Flores, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:03:58 horas del primero de julio de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 24 de marzo de 2025, la abogada Monserrat Alfaro Solano, de calidades mencionadas y en su condición de apoderada especial de la empresa **FARMAMÉDICA S.A.** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

**Fenodol**  
**MAX**

comercio para proteger en clase 5 internacional: analgésico para el tratamiento del dolor de cabeza tensional, dolores musculares, menstruales, dentales, articulares, para reducir la inflamación y la fiebre.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada las 10:03:58 horas del 01 de julio de 2025 (folios 25 a 39) denegó la

**Fenodol**  
**MAX**


solicitud de inscripción de la marca porque determinó que este signo es inadmisibile por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) ya que consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca inscrita **FENOROL** que distingue : medicamento de uso humano, metabólico, productos farmacéuticos; en la misma clase 5 internacional.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la promovente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y conferida la audiencia por este Tribunal, formuló los siguientes agravios:



1. A nivel visual, la marca mixta que se solicita inscribir no es confundible con la marca denominativa inscrita **FENOROL**.
2. Aunque ambas marcas inician con el prefijo "FENO", este es un elemento comúnmente utilizado en la industria farmacéutica y no tiene carácter distintivo por sí solo, ya que suele asociarse con ingredientes de tipo fenol o fenil presentes en diversas denominaciones de medicamentos.
3. La distintividad real entre los signos confrontados debe atenderse en la terminación de los términos. Así **FENODOL** termina en "DOL", raíz ampliamente conocida y asociada con analgésicos o medicamentos para el dolor (como en Paracetamol, Ibuprofol, Tramadol), lo cual no coincide ni fonética ni conceptualmente con "ROL".
4. El signo solicitado contiene además el término "**MAX**", que refuerza su carácter distintivo y contribuye a la diferenciación global del conjunto marcario, porque el consumidor percibirá "**FENODOL MAX**" como una composición de elementos diferenciados, y no como una variación de "**FENOROL**".



5. La marca  identifica un producto analgésico con indicaciones específicas, mientras que la marca **FENOROL** ampara medicamentos metabólicos en general, sin delimitación clara, razón por la que, "el nivel de especialización del consumidor" de estos productos, así como su adquisición en canales regulados (farmacias,



con receta médica en muchos casos), reduce aún más la posibilidad de confusión.

**6.** El cotejo marcario debe realizarse sin desmembrar la marca “como un todo”, incluyendo diseño para constatar la aptitud distintiva del signo propuesto.

Solicita autorizar el registro de la marca pretendida por su aptitud distintiva para existir legalmente en Costa Rica.

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como hechos probados, el demostrado en el considerando tercero de la resolución impugnada.

**TERCERO: HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean 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 DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.



Así, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina:

**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.

[...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable 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.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 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.

b) **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.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) e) y f) de su Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se 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:

[...]

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;

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;

[...]



En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con el signo marcario inscrito:

**Signo solicitado**



Clase 5 internacional

Analgésico para el tratamiento del dolor de cabeza tensional, dolores musculares, menstruales, dentales, articulares, para reducir la inflamación y la fiebre

**Signo Inscrito**

**FENOROL**

Clase 5 internacional

Medicamento de uso humano, metabólico, productos farmacéuticos

Reiteradamente este Tribunal ha considerado que en el cotejo marcario de signos mixtos, primeramente debe establecerse cuál es el elemento –figurativo o denominativo– de la marca que predomina y cuál elemento posee la fuerza suficiente para proyectarse en el intelecto del consumidor, a fin que este agente de mercado pueda reconocer, distinguir y elegir eficazmente el producto representado por esa marca en el mercado de bienes y servicios, con predilección sobre otros bienes de igual o similar naturaleza o especie.



En este orden de ideas, resulta evidente que en la marca pretendida predomina el elemento denominativo sobre el elemento figurativo, pues el diseño gráfico, los colores, la grafía, o el tamaño de las letras de las palabras “FENODOL MAX” no poseen fuerza suficiente para desviar la atención del consumidor sobre algún otro elemento del signo marcario; por lo que indudablemente, el consumidor retendrá en su intelecto los vocablos FENODOL MAX.

Por lo anterior, este Tribunal rechaza el agravio de la recurrente que pretende anteponer el elemento figurativo al elemento denominativo del signo; toda vez que, la marca pretendida no posee elemento figurativo capaz de distraer y desviar la atención del consumidor de dicho elemento.

Tal y como lo resolvió el Registro de origen, el término "MAX" que consta en el elemento denominativo de la marca pretendida (FENODOL MAX) es un término común que se utiliza como un modificador del estado normal de un producto, es decir que en todos los sectores comerciales –y no solo en productos farmacéuticos– se utiliza el término “MAX” para que el consumidor suponga que ese producto posee “fuerza adicional”; una “mayor cantidad”; o un “mejor desempeño” que los productos que ofrece la competencia.

Por lo anterior, contrario a los alegatos de la recurrente el término MAX no es suficiente para eliminar la falta de distintividad entre los signos cotejados, ni para formar parte del elemento denominativo que se debe considerar en el cotejo marcario, en virtud de ello, este Tribunal rechaza sus agravios en este sentido.



Teniendo como base lo anteriormente indicado, se considera que el presente cotejo marcario debe fundamentarse, únicamente en los términos FENODDOL / FENORROL tal y como lo realizó el operador jurídico de primera instancia.

Desde el punto de vista gráfico, no son de recibo los alegatos de la recurrente orientados a que la terminación “ROL” y “DOL” de cada vocablo proporcione “distintividad real” entre los signos cotejados; tampoco puede aceptar este Órgano Colegiado que el prefijo “FENO”, al ser de uso general en el sector farmacéutico, elimine el riesgo de confusión visual y auditivo persistente entre los términos FENODOL y FENOROL examinados. Note la agravante que los términos se observan muy similares, donde la única diferencia del signo pretendido con respecto al inscrito es la letra “D”.

Desde el punto de vista fonético, y considerando lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos marcarios es similar, no existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor, que haga distinguir la marca solicitada del signo registrado, además este podría confundirse al asociar los productos solicitados a un mismo origen empresarial.

Desde el contexto ideológico o conceptual, las palabras que conforman los signos confrontados carecen de un concepto, por lo que dicho ámbito no se coteja.

Ahora bien, para que el riesgo de confusión exista no basta con que las marcas sean semejantes o que estas tengan una similitud parcial, sino que los productos o servicios que distinguen sean los mismos,



complementariamente afines o se asocien y relacionen entre ellos. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas dispone en su inciso e) que “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”.

De lo anterior se deduce que el fin del principio de especialidad radica en evitar el riesgo de confusión, impidiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente inscritas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Conforme a ello, es claro que los signos distinguen productos relacionados, la marca solicitada distingue en clase 5 internacional: analgésico para el tratamiento del dolor de cabeza tensional, dolores musculares, menstruales, dentales, articulares, para reducir la inflamación y la fiebre; por otra parte, la marca registrada protege en la misma clase: medicamento de uso humano, metabólico, productos farmacéuticos. En resumen los productos de la marca solicitada son de la misma naturaleza de los productos protegidos por el signo inscrito, 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 **FENODOL**



y **FENOROL**, 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 ALTIAN PHARMA. S.A. como titular de la marca **FENOROL**.

Por lo anteriormente indicado, es que no pueden acogerse los agravios que plantea la representación de la empresa recurrente

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Monserrat Alfaro Solano, cédula de identidad 1-1149-0188, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FARMAMÉDICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:03:58 horas del primero de julio de dos mil veinticinco; la que en este acto **se confirma**. 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**

**Óscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55