



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0258-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

SUPER FARMACIA SIMÁN, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-2049

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0578-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas seis minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa SUPER FARMACIA SIMÁN, S.A., organizada y existente conforme a las leyes de Honduras, domiciliada en Barrio el Benque, 6ta avenida, 5ta calle, S.O., San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Honduras; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:21:39 horas del 16 de mayo de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de febrero de 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición indicada,



FARMA
PUNTOS

solicitó la inscripción de la marca de servicios **FARMA PUNTOS**, para proteger y distinguir en clase 35: servicios relacionados con un programa de lealtad asociado a compras de productos farmacéuticos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 16:21:39 horas del 16 de mayo de 2025, rechazó el signo propuesto por razones intrínsecas, al determinar que se conforma de términos descriptivos y de uso común en relación con los servicios a proteger, por lo cual carece de distintividad de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, indicando:

1. El Registro en su análisis señaló que el distintivo marcario pretendido es descriptivo, debido a que imprime en la mente del consumidor el tipo servicio, no obstante, ese análisis es impreciso por cuanto el signo no es descriptivo, este se configura en sugestivo.
2. Conforme a lo señalado en el voto 0018-2018 y la doctrina citada del autor Bercovitz Rodríguez-Cano, las marcas sugestivas no describen en forma directa el servicio o sus características, estas sugieren o aluden a algunas de sus cualidades de manera indirecta; de ahí que, el consumidor deba realizar un proceso mental adicional para determinar o colegir el vínculo entre la marca y el servicio que brinda. Por tanto, las palabras **FARMA** y **PUNTOS**, se complementan



de tal forma, que crean una marca sugestiva y le conceden la distintividad para distinguirse en el comercio.



3. El propósito de la marca solicitada **FARMA PUNTOS**, es llamar la atención del consumidor en cuanto a la existencia de un programa de fidelidad relacionado con los productos que se comercializan en los diferentes puntos de venta que posee su representada, además el programa ofrecido a través del distintivo marcario se denomina **FARMAPUNTOS**, a pesar de ello, no implica que sea únicamente de puntos; de ahí que, el consumidor debe realizar un esfuerzo cognitivo adicional, para comprender que los servicios guardan relación con un programa de lealtad, asociado a compras de productos farmacéuticos, y que brinda distintas ventajas o beneficios a los clientes.

4. La autoridad registral determinó que la marca propuesta se compone de términos de uso común, por cuanto al realizar el análisis separó las palabras que la componen, y conforme al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, debió ser analizada en su conjunto, sin separar la parte denominativa y el diseño que la conforma, lo cual le añade distintividad.

Finalmente, solicitó se revoque la resolución recurrida, para que se continúe con trámite de registro de la marca solicitada en clase 35 internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de marcas en su artículo 2 define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase, estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda o con sus características esenciales o primordiales.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre dentro de las causales de inadmisibilidad de los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso bajo análisis, es necesario referirnos a los impedimentos a la inscripción por motivos intrínsecos, que son aquellos derivados



de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.


[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

En virtud de lo expuesto, este Tribunal procede con el análisis integral

FARMA 
PUNTOS

de la marca solicitada **FARMA**  **PUNTOS**, para proteger y distinguir en clase 35: servicios relacionados con un programa de lealtad asociado a compras de productos farmacéuticos. En este caso nos encontramos ante una marca mixta, conformada por los términos **FARMA** y **PUNTOS**, escritos con una grafía sencilla en letras mayúsculas de color azul y rojo respectivamente, además después de la palabra **FARMA**, presenta el diseño de tres círculos con fondo rojo, los cuales en su interior contienen la figura de una cruz blanca.

De la anterior apreciación y en aplicación de la normativa transcrita, considera este Tribunal que la marca solicitada, a pesar de presentar en su conformación elementos gráficos (diseño y colores), estos en su



conjunto no le conceden la aptitud distintiva necesaria para otorgarle protección registral, ya que se compone por el término **FARMA**, que según el Diccionario Etimológico Castellano En Línea de Chile, señala que: Es un elemento radical que nos viene del griego y es usado en palabras compuestas, como [farmacia](#), [farmacopea](#) y también [farmacofobia](#)., según el siguiente enlace: <https://etimologias.dechile.net/?farma>; y el vocablo **PUNTOS**, definido por el diccionario en línea de la Real Academia Española como: [...] **22. m.** Unidad de valoración dentro de una escala. [...] (Real Academia Española (2024). Recuperado el 22 de febrero de 2026, de <https://dle.rae.es/punto?m=form>.

En consecuencia, es fácil apreciar que el signo integra dos términos con significado propio, donde la palabra **FARMA**, además de ser un prefijo de uso común, que describe los servicios pretendidos que se encuentran relacionados con el sector farmacéutico; y el vocablo **PUNTOS**, que junto con el “farma”, describe la naturaleza del servicio que se pretende, sea un sistema de acumulación de puntos/lealtad; por tales razones, la combinación **FARMA PUNTOS**, será claramente apreciada por el consumidor como una descripción explícita del servicio solicitado (un programa de lealtad asociado a compras de productos farmacéuticos por medio de acumulación de puntos); y no como un distintivo marcario que distingue a una empresa, lo que hace que estemos ante un signo descriptivo.

Ahora bien, es importante recordar que los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Con relación a ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019 del 12 de mayo del 2020, manifestó:



Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con relación a la distintividad, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentarse alguna confusión al respecto. En relación con este tema, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

A la luz de lo citado, podemos establecer con precisión que nos



encontramos en presencia de una marca compuesta por expresiones descriptivas y de uso común, las cuales son parte del léxico comercial, y de permitirse este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar productos o servicios similares en el mercado; por consiguiente, la solicitud no cuenta con la condición distintiva necesaria, como tampoco es posible que el consumidor referencie un origen empresarial específico con relación al signo pretendido.

Por otra parte la recurrente argumenta que el análisis realizado por el Registro a la marca solicitada determinó que es descriptiva, ya que imprime en la mente del consumidor el tipo servicio; sin embargo, ese análisis es impreciso por cuanto el signo no es descriptivo, este se configura en sugestivo.

Con relación a ello, esta autoridad estima que no lleva razón la apelante en sus argumentos, ya que conforme fue analizado la combinación de los vocablos **FARMA** y **PUNTOS**, se limitan a describir las características y tipo de servicio que se pretende proteger, sea un programa de lealtad asociado a compras de productos farmacéuticos por medio de acumulación de puntos, acá la descripción del servicio es directa, es decir, no se requiere mayor esfuerzo por parte del consumidor para entender a qué servicios se enfrenta, por lo que difiere esta instancia en cuanto a que el signo pueda valorarse como sugestivo, como lo indica el apelante; y es bajo esa circunstancia que no cuenta con la aptitud distintiva necesaria; además, de que las palabras que conforman la marca solicitada, por su naturaleza genérica o de uso común no son apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria; ello, en correlación con lo que establece el artículo 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su



Reglamento, por tanto, la marca pretendida no cuenta con la distintividad necesaria para acceder a su registro.

En cuanto a lo señalado por la apelante, que las palabras **FARMA** y **PUNTOS**, se complementan de tal forma, que crean una marca sugestiva y le conceden la distintividad para distinguirse en el comercio. Sobre este particular, considera este Tribunal de importancia indicarle a la recurrente que las marcas evocativas o sugestivas, su característica primordial reside en la necesidad de que el consumidor realice un breve proceso intelectual, para determinar la información acerca del género, cualidades o características del producto o servicio que se pretenden identificar; sin embargo, para el caso que nos ocupa, tal y como se mencionó supra, es claro que los términos **FARMA** y **PUNTOS**, carecen de ese análisis cognitivo por parte del consumidor, debido a que presentan una transparencia semántica de fácil y directa comprensión para este, que informan directamente acerca de las cualidades o características del tipo de servicio. De ahí que, el distintivo marcario se configure en descriptivo e inadmisibles para obtener protección registral debido a la falta de aptitud distintiva, por lo cual, se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por la apelante, y se concluye que la marca solicitada es inadmisibles por motivos intrínsecos al transgredir el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, debido a que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrito.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones



expuestas, cita normativa, jurisprudencia y doctrina que han sido expuestas, considera este Tribunal, que se debe confirmar la resolución venida en alzada y rechazar la marca de servicios

FARMA⁺
PUNTOS

, para proteger y distinguir en clase 35: servicios relacionados con un programa de lealtad asociado a compras de productos farmacéuticos, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa SUPER FARMACIA SIMÁN, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:21:39 horas del 16 de mayo 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 el artículo 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

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55