



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0451-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA "OMNID"

GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-4663)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0161-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintisiete minutos del diecinueve de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura María Ulate Alpízar, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 4-0210-0667, en su condición de apoderada especial de la compañía **Grupo Omnilife S.A. de C.V.**, sociedad existente conforme las leyes de México, domiciliada en Av. Inglaterra, número 3089, interior I, Colonia Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco, CP 44110, México; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:02:48 horas del 21 de agosto de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 8 de mayo de 2025, la abogada Laura María Ulate Alpízar, en su condición de apoderada especial de la compañía **Grupo Omnilife S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica "**OMNID**", para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Suplementos y complementos alimenticios; complementos nutricionales; preparaciones de vitaminas; suplementos nutricionales.

Por medio de la resolución dictada a las 09:02:48 horas del 21 de agosto de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. Al analizar la marca propuesta como un todo, se concluye que no existe en el mercado una marca idéntica o similar a la propuesta, por lo que la marca cuenta con distintividad gráfica y fonética.

2. Gráficamente, si bien, los signos presentan similitudes en cuanto a su raíz, la integración del sufijo OL genera una distinción visual inmediata, permitiéndole al consumidor promedio, poder identificar inequívocamente un signo de otro. Desde el punto de vista fonético, al descomponer las sílabas que conforman ambos signos, se evidencia una pronunciación completamente distinta.

3. Si bien los signos buscan proteger productos en una misma clase,



estos se dirigen a sectores del mercado completamente excluyentes, los productos no son de la misma naturaleza y no comparten canales de distribución.

4. El signo registrado protege un medicamento que, al tener como principal componente el etoricoxib, se constituye como un antiinflamatorio empleado para reducir el dolor y la inflamación asociados a padecimientos como la artritis reumatoide (AR) y la osteoartritis (OA) en adultos. Además, su venta está restringida bajo receta médica. Por lo que es aplicable el principio de especialidad.

5. Se delimita el listado de productos de la marca de su representada para proteger: "Suplementos y complementos alimenticios; complementos nutricionales; preparaciones de vitaminas; suplementos nutricionales". Dichos productos tienen como principal objetivo complementar o suplir deficiencias nutricionales y apoyar determinados objetivos de salud; no obstante, estos NO se constituyen como un medicamento.

6. Solicita se admitan los argumentos expuestos y se continúe con el proceso de registro de la marca OMNID.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

La marca de fábrica y comercio "OMNIDOL", registro: 328037, inscrita desde el 2 de octubre de 2024, vigente hasta el 2 de octubre de 2034, titular: LABORATORIOS



SIEGFRIED S.A, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Productos farmacéuticos. (certificación visible a folio 6 del legajo digital de apelación)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Examinado el acto administrativo emitido en primera instancia, este Tribunal constata que no se presentan vicios en sus elementos esenciales que conlleven nulidad, invalidez o indefensión que ameriten su saneamiento.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Corresponde a este Tribunal avocarse al análisis de fondo del recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **Grupo Omnilife S.A. de C.V.**, a fin de determinar si la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente, así como establecer si el signo solicitado "**OMNID**", cumple con los requisitos para ser acreedor de protección registral conforme a la legislación marcaria aplicable.

Para tales efectos, resulta necesario examinar si el signo pretendido satisface las exigencias legales, conforme los principios que rigen el derecho marcario. En este contexto, procede traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), el cual define la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir



los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Por su parte, el numeral 3 de la Ley de cita, precisa cuales son los signos que pueden constituir una marca:

**Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca** Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.



Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

**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 distinga 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 pretende evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, es decir, que aquel incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que se genere una asociación indebida en cuanto al origen empresarial de dichos productos o servicios.

De conformidad con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro a favor de un tercero, en tanto no tendría carácter distintivo y daría lugar a un riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, ha señalado lo siguiente:

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 el presenta análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben 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.

En atención a lo anterior, es que corresponde cotejar la marca propuesta con el signo inscrito, para esto este Tribunal procede a analizar las marcas en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho marcario.

MARCA SOLICITADA OMNID	MARCA INSCRITA OMNIDOL
Clase 5	Clase 5 internacional: Productos



<b>internacional:</b> Suplementos complementos alimenticios; complementos nutricionales; preparaciones de vitaminas; suplementos nutricionales.	y	farmacéuticos.
---	---	----------------

Desde el punto de vista gráfico, se observa que los signos confrontados coinciden en la mayoría de sus letras, las cuales se encuentran ubicadas en la misma posición y secuencia gramatical, siendo que la única diferencia radica en la adición de las letras "OL" al final de la marca inscrita. Esta coincidencia en el elemento denominativo genera una alta semejanza gráfica entre los signos, nótese que la marca solicitada coincide en sus cinco letras en el mismo orden, con las mismas cinco letras de siete que contiene la marca registrada, por lo que resulta evidente que son mayores las similitudes.

La diferencia "OL" entre los signos no resulta suficiente para otorgar una adecuada diferenciación marcaria, ya que no modifica la impresión global, lo que provoca riesgo de confusión en el consumidor.

En el aspecto fonético, "OMNID" y "OMNIDOL" presentan una pronunciación muy similar. Al tener una alta similitud auditiva, puede inducirse a error al consumidor, el cual puede pensar que se trata de productos provenientes de un mismo origen empresarial.

En el cotejo ideológico, ninguno de los signos posee significado



conceptual específico, por lo que no se configura identidad en este sentido.

En consecuencia, del análisis integral de los signos y conforme a su apreciación en conjunto, se logra determinar que las semejanzas existentes resultan preponderantes sobre las diferencias.

Al presentarse un alto grado de semejanza marcaria, resulta imperioso el análisis del principio de especialidad. Sobre este principio de especialidad la doctrina ha indicado lo siguiente:

“...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**)

De esta manera, al analizar los productos que se buscan proteger y distinguir con el signo solicitado y los distinguidos con la marca registrada, se concluye que no solo se ubican en la misma clase 5 de nomenclatura internacional, sino que además son de la misma naturaleza vinculados a la salud y dirigidos al consumo humano, en donde el riesgo de confusión debe analizarse con mayor rigurosidad, debido al impacto que podría tener una eventual confusión en el consumidor.



Los suplementos nutricionales y los productos farmacéuticos pueden coincidir en sus canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, lo cual incrementa el riesgo de confusión indirecta, ya que el consumidor medio podría pensar que forman parte de líneas correspondientes a la misma empresa.

No resulta correcta la afirmación efectuada por el apelante, con relación a que no existe una marca idéntica o similar a la propuesta, como ya fue abordado se encuentra registrada la marca “OMNIDOL, la cual presenta más similitudes que diferencias al ser cotejada con el signo solicitado.

El sufijo “OL” no genera diferenciación suficiente entre los signos, por lo que se reitera el criterio expresado por este órgano de alzada al realizar el cotejo marcario, en donde se determinó la evidente similitud gráfica y fonética existente entre los signos en conflicto, por lo que los agravios al respecto deben ser rechazados.

El recurrente señala, además, que los productos pertenecen a sectores de mercado excluyentes, sin embargo, son productos que pueden compartir canales de comercialización, siendo que los suplementos nutricionales son también comercializados en farmacias, además de tratarse de productos relacionados con la salud humana y pueden dirigirse al mismo sector de consumidores. Por lo cual, es que no resulta aplicable el principio de especialidad invocado.

Si bien los productos no son idénticos, por un lado, un suplemento nutricional y por el otro un medicamento, sí presentan una relación relevante desde el punto de vista del mercado, en donde se



encuentran destinados al cuidado de la salud humana, y ambos pueden comercializarse en los mismos establecimientos, y estar dirigidos al mismo tipo de consumidor. El que el medicamento distinguido con la marca “OMNIDOL” se venda bajo receta médica, no elimina el riesgo de asociación empresarial indebida, como ya de forma reiterada lo ha expuesto este Tribunal en su jurisprudencia.

El apelante señala una limitación en el listado de productos, la cual no se aprecia, ya que se incorporan los mismos productos señalados en la solicitud inicial, por lo que este agravio carece de sustento.

Como consecuencia de lo expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto el signo previamente inscrito. Por lo anterior, se rechazan los agravios expuestos por la apelante, manteniéndose incólume el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Laura María Ulate Alpízar, en su condición de apoderada especial de la compañía **Grupo Omnilife S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Laura María Ulate



Alpízar, en su condición de apoderada especial de la compañía **Grupo Omnilife S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:02:48 horas del 21 de agosto 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 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**WWW.TRA.GO.CR**



## **DESCRIPTORES.**

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55