



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0267-TRA-PI  
OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE  
INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

**APOHIDE**

APOTEX INC., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4866)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0021-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diecinueve minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa APOTEX INC., sociedad regida bajo las leyes de Canadá y domiciliada en Signet Drive 150, Toronto, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las trece horas y cincuenta y siete minutos del diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Jonathan Lizano Ortiz



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2024, la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC., sociedad regida de acuerdo con las leyes de Japón; domiciliada en 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, Japón; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **APOHIDE** para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención de la transpiración excesiva; preparaciones farmacéuticas para su uso en el tratamiento de la transpiración de las manos; preparaciones farmacéuticas para su uso en el tratamiento de la transpiración de los pies; preparaciones farmacéuticas para la mascalefidrosis; preparaciones farmacéuticas para la hiperhidrosis tópica; remedios para uso médico contra la transpiración; remedios para uso médico contra la transpiración de las manos; remedios de uso médico para la transpiración de los pies; remedios de uso médico para la transpiración de las axilas; remedios de uso médico para la hiperhidrosis tópica. (De conformidad con la limitación presentada mediante documento adicional 2024-9070)

Se opuso a la inscripción marcaría mencionada, dentro del plazo de ley, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de APOTEX INC., en razón de que su representada es titular registral de los siguientes signos distintivos:

- El nombre comercial **APOTEX** inscrito en el Registro de la Propiedad



Intelectual con registro número 131548, para proteger un establecimiento comercial dedicado al comercio, distribución y representación de productos farmacéuticos de uso humano. Ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, de la Antigua Pulpería La Luz, trescientos metros al norte y quince metros al este;

- La marca de fábrica y comercio **APOTEX** inscrita con registro número 74423 en la clase 5 internacional para proteger un producto farmacéutico.

- La marca de fábrica y comercio **APO** inscrita con registro número 324782 para proteger en clase 5 internacional, Medicamentos; productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; preparaciones químicas para uso farmacéutico; preparaciones y sustancias farmacéuticas; fármacos; preparaciones bacterianas para uso médico; medicamentos para uso médico; productos químicos - farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; suplementos alimenticios; complementos alimenticios.

Manifestó además que la marca de fábrica y comercio **APOTEX** es “notoriamente conocida”, por ser “uno de los mayores fabricantes de genéricos del mundo” (folios 17 al 45), por lo que solicitó declarar con lugar la oposición interpuesta.

El Registro de la Propiedad Intelectual trasladó los cargos planteados en dicha oposición a la representación de la empresa solicitante, HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC., quien solicitó continuar con el trámite de inscripción en virtud que no existe el riesgo de confusión y de asociación, aludido por la empresa oponente (folios 54 a 66)



Mediante resolución dictada a las 13:57:19 horas del 19 de mayo de 2025 (folios 112 a 130), el Registro de la Propiedad intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la inscripción de la marca **APOHIDE** y además, denegó reconocer la notoriedad de las marcas **APO** y **APOTEX** solicitada por la empresa APOTEX INC., toda vez que considero el operador jurídico del Registro de origen que en autos no constan los elementos probatorios exigidos por el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas) para declarar la notoriedad alegada; razón por la cual acogió la inscripción de la marca **APOHIDE**.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas de calidades mencionadas y en su condición de apoderada especial de empresa APOTEX INC., interpuso en tiempo, recurso de apelación contra la resolución de fondo precitada, sin exponer agravios en el expediente de origen (folio 135), y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 08:31 horas del 25 de junio de 2025 (folio 11 y 12 de este legajo de apelación), formuló los siguientes agravios de interés para el presente dictado (folios 18 a 46 de este legajo de apelación):

1. Al realizar el cotejo entre la marca pretendida **APOHIDE** con los signos distintivos inscritos **APO** y **APOTEX** se demuestra que las diferencias entre las marcas no son suficientes para que puedan coexistir pacíficamente en el mismo sector del mercado ya que existe “un riesgo real” de confusión para el consumidor.



2. Apotex, Inc. es una compañía farmacéutica canadiense con alta presencia global, sobre todo en lo que es México, Centroamérica y Sudamérica. Dicha empresa se enfoca en producir principalmente medicamentos genéricos y de venta sin necesidad de receta médica (OTC) accesibles y de alta calidad.

3. Su representada fue fundada en 1974 en Toronto, Canadá, por el farmacéutico Bernard Sherman. La empresa está presente en más de 115 países y operaciones en más de 45, entre los cuales destacan significativamente Canadá, Estados Unidos, México e India. Además, anualmente, produce aproximadamente 25 billones de dosis de manera global, las cuales, se utilizan para surtir 89 millones de recetas (una de cada cinco), tan solo en Canadá.

4. Las marcas APO y APOTEX son conocidas por gran parte de los sectores comerciales, tanto en el mercado farmacéutico costarricense, como en diversos países de Latinoamérica.

5. La marca APOTEX es notoriamente conocida en México por las grandes cantidades de dinero que ha empleado su mandante para publicitar su marca, tanto en México como en el extranjero. Lo cual, se refleja en el posicionamiento que tiene y, sobre todo, en la preferencia de los consumidores en adquirirla.

6. Su representada APOTEX INC. ha logrado posicionarse en el mercado con un extenso catálogo de marcas registradas tanto en Costa Rica como en diversos países, las cuales inician con el prefijo APO, pues es un elemento que destaca y permite relacionar las marcas que ofrece con la empresa y la calidad que ésta ofrece.



7. En Canadá, la empresa HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., Inc. desistió voluntariamente de la inscripción de la marca **APOHIDE** “reconociendo que existe semejanza en grado de confusión” con la marca APOTEX.

8. De igual forma, se han presentado oposiciones en contra de la marca en México, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, El Salvador y Nicaragua lo que denota la mala fe con que se conduce el solicitante de tratar de parecerse a una marca de la familia de marcas APO, propiedad legítima de Apotex, Inc.

9. En consecuencia, considerando que la marca APOTEX, es notoriamente conocida en el mercado, así como la evidente semejanza que ha sido reconocida por HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. en Canadá, esta autoridad registral debe denegar el registro marcario solicitado porque existe similitud fonética, gráfica e ideológica. Así pues, el consumidor se vería expuesto al riesgo de ser engañando al creer falsamente que el producto APOHIDE posee la misma calidad y características de las marcas APOTEX y APO.

10. Debe considerarse que las dos primeras sílabas de las marcas y que constituye el isotipo marcario, a saber, “A-PO” que resultan idénticas, dichas marcas generarán confusión en el público consumidor, tal y como se ha establecido en la doctrina.

11. Los prefijos en los nombres de las marcas son un recurso estratégico en el ámbito marcario y comercial, su uso contribuye significativamente a “la diferenciación, el posicionamiento y la



memorabilidad de una marca frente a sus competidores”.

Razón por la cual, solicitó se acoja la apelación presentada en contra de la solicitud de inscripción del signo APOHIDE, y se proceda a rechazar su registro.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite los hechos probados que el Registro de la Propiedad Intelectual tuvo por demostrados en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho no probado, la notoriedad de la marca **APO** o del signo marcario inscrito **APOTEX** en el sector comercial pertinente, según el análisis de las probanzas que se desarrollarán en el dictado de esta 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. ACERCA DE LA SOLICITUD PARA DECLARAR LA NOTORIEDAD DE MARCAS Y LA OPOSICIÓN EXAMINADA EN ESTE EXPEDIENTE.** Conforme al derecho marcario vigente, para que el Registro de la Propiedad Intelectual declare la notoriedad de una marca determinada, se requiere que el titular del signo demuestre los hechos afirmativos contenidos en sus pretensiones; para ello el



promovente deberá aportar en autos todos los elementos probatorios que posean el valor y la certeza jurídica suficiente para demostrar la notoriedad alegada, resultando además que deberán resultar conformes con los requisitos taxativos, formales y sustantivos que establece el derecho vigente.

En este orden de ideas, el artículo 44 de la Ley de Marcas dispone en su último párrafo que para “demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios” y el artículo 45 ibidem orienta claramente acerca de los criterios que deben incluir las pruebas ofrecidas para determinar fehacientemente la notoriedad de un signo marcario en un sector pertinente del mercado de bienes y servicios; en otras palabras, el artículo 45 responde a la pregunta ¿Qué debe demostrar el elenco de prueba aportado en el proceso de declaración de notoriedad de la marca?

La orientación de criterios brindada por el numeral 45 ibidem clarifica al promovente y al juzgador acerca del valor probatorio y la eficacia jurídica de los medios de pruebas ofrecidos por el titular del registro marcario en el procedimiento. Así para demostrar con certeza la notoriedad de una marca en un sector del mercado pertinente, el artículo 45 de la Ley de Marcas establece:

Artículo 45°- **Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para



los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

[...]

Reiteradamente este Órgano Colegiado ha estimado que dichos elementos han sido ampliados y aclarados por la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según el artículo 44 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante la Recomendación Conjunta).

El inciso b) del ítem 1 [Factores que deberán considerarse] del artículo 2 de la primera parte de la Recomendación Conjunta denominada “Determinación de marca notoriamente conocida” advierte:

[...]

b) En particular, la autoridad competente considerará la



información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
  2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
  3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
  4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
  5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
  6. el valor asociado a la marca
- [...]

El deber de demostrar la notoriedad de la marca corresponde al titular promovente; lo cual será constatado por el operador jurídico de la sede registral, quien deberá verificar el cumplimiento de los requerimientos



mínimos establecidos por el ordenamiento, conforme al principio de legalidad que sujeta el actuar de los funcionarios públicos del Estado costarricense (artículo 11 de la Constitución Política).

Una vez recibido el elenco probatorio, el juzgador deberá valorarlos conforme a los principios y criterios de la lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento humano (artículo 41.5 del Código Procesal Civil) a fin de determinar, la certeza jurídica de los enunciados afirmativos declarados por cada una de las partes intervinientes del proceso.

En el caso de examen, el recurrente afirmó en sus alegatos, que su representada APOTEX, INC. es uno de “los mayores fabricantes de medicamentos genéricos del mundo”; que la empresa “está presente en más de 115 países” y posee operaciones activas en más de 45 países; entre los cuales se destacan “Canadá, Estados Unidos, México e India”. Afirmó que la empresa globalmente “produce aproximadamente 25 billones de dosis” por año y que de esas dosis son para “surtir 89 millones de recetas” en Canadá; que la producción actual es de más de “300 productos farmacéuticos genéricos”.

Este Tribunal extraña las pruebas idóneas que demuestren dichas afirmaciones pues en autos no existen probanzas referidas a la presencia de la marca “en más de 115 países”; o que comprueben la producción anual de “25 millones de dosis”; tampoco constan elementos objetivos con valor probatorio suficiente para demostrar que los productos representados por las marcas referidas por la recurrente se encuentren en “casi todas las farmacias” de Canadá;



también se extrañan los informes que brinden certeza jurídica para comparar la participación en el mercado de las marcas **APO** y **APOTEX** frente a las marcas que representan productos farmacéuticos de las empresas competidoras en el mismo sector pertinente del mercado de bienes y servicios, más allá de enlaces referidos que como antes se dijo no cumplen con las formalidades para poder considerarse plena prueba.

Debe atender el recurrente que su afirmación “en más de cien países del mundo”, debe de ser demostrada con los documentos formales y oficiales correspondientes y además resulta imprecisa para determinar y realizar un examen jurídico objetivo del “sector pertinente del público” que reconoce la notoriedad del signo **APO**, o de la marca **APOTEX**, en los términos objetivos antes mencionados y regidos por el derecho marcario, resultando además que los sitios web, los enlaces de publicaciones electrónicas y otras probanzas aportadas, tal y como lo indicó el operador jurídico de origen en la resolución impugnada, no cumplen los requisitos formales de admisibilidad que dispone el artículo 295 de la Ley General de Administración Pública y el artículo 16 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicios Notarial. Aunado a esto, debe recordar el apelante, que la normativa nacional, específicamente en el artículo 8, inciso e) de la Ley de Marcas, condiciona la protección como marca notoria, a la comprobación de que la marca en cuestión es notoria en cualquier Estado contratante del Convenio de París para el sector pertinente que corresponda; es aquí donde las afirmaciones y pruebas



difusas, que hacen alusión a la presencia de los signos en múltiples jurisdicciones, pero que no detallan y demuestran con claridad la notoriedad en un territorio determinado, incumplen con el requerimiento de ley, para ser objeto de protección bajo la figura de la notoriedad.

En cuanto los elementos probatorios relacionados con la publicidad y difusión de la marca por redes sociales, sea por revistas virtuales, o de otra índole, este Tribunal mediante Voto 712-2014 dictado a las 14:10 horas del 16 de octubre de 2014 determinó:

[...]

Con relación a la publicidad aportada como prueba, así como los documentos con los que se trata de demostrar la difusión por internet del signo de mérito, resultan escasos y de ninguna forma demuestran la intensidad, la duración, la magnitud, ni el ámbito de difusión o promoción de la marca en relación directa con el público, esto en virtud de que los artículos publicitarios, las fotocopias certificadas de fotografías de los servicios en exhibición, los panfletos, los folletos, y los brochures, son documentos de carácter aislado que en su análisis de conjunto no son capaces de demostrar fehacientemente que la marca ha tenido una extensa difusión con el público meta, con el público consumidor. Asimismo, no cumplen con los elementos esenciales para tal efecto como la determinación del alcance geográfico de utilización, la promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los servicios a los que se aplica dicha marca.



En cuanto a las certificaciones de registro de la marca en los Estados Unidos de América y en otros países del mundo debe tenerse claro que pueden servir como un indicio más para acreditar la notoriedad de una marca, más no como un instrumento aislado para la declaratoria de esa condición de notoriedad.

[...]

Es criterio de este Tribunal que el elenco probatorio aportado por la recurrente resulta insuficiente para demostrar la notoriedad pretendida conforme con los criterios establecidos por artículo 45 de la Ley de Marcas y las disposiciones de la Recomendación Conjunta antes referida y comentada, por lo que los alegatos sobre este particular, deben ser rechazados conforme a lo estipulado por el artículo 41.1 del Código Procesal Civil.

En otro orden de ideas, en la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa APOTEX INC. porque consideró el aquo

que la marca **APOHIDE** no contraviene las causales extrínsecas de irregistrabilidad establecidas por los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas; criterio que comparte este Tribunal.

Es preciso atender que uno de los fines de la legislación marcaria es permitir la inscripción registral a las marcas que cumplan su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios y así, evitar los riesgos de confusión del consumidor en su proceso de elección y adquisición de bienes y servicios, de idéntica o similar naturaleza, o



protegidos en la misma clase internacional.

Al respecto el artículo 8 de la Ley de Marcas, en los incisos de interés a), b) y d); establece:

**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 distinga 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.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar **a un nombre comercial** o emblema usado en el



país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

De acuerdo con lo 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.

En relación con el riesgo de confusión el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 2022, dictaminó:

[...]

no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor.

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.

[...] (lo resaltado es propio)

Así, 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.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 ibidem, sino que resulta imperativo aplicar el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que dicta las reglas para calificar las semejanzas existentes entre los diferentes signos confrontados y determinar fehacientemente las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos confrontados; brindando mayor importancia a las similitudes que a las diferencias detectadas entre ellos.



Al efecto, el numeral 24 ibidem establece:

**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 esta.

[...]

Los signos confrontados son, la marca de fábrica y comercio que la representación de HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. solicita inscribir, sea: **APOHIDE** para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención de la transpiración excesiva; preparaciones farmacéuticas para su uso en el tratamiento de la transpiración de las manos; preparaciones farmacéuticas para su uso en el tratamiento de la transpiración de los pies; preparaciones farmacéuticas para la mascalefidrosis; preparaciones farmacéuticas para la hiperhidrosis tópica; remedios para uso médico contra la transpiración; remedios para uso médico contra la transpiración de las manos; remedios de uso médico para la transpiración de los pies; remedios de uso médico para la transpiración de las axilas; remedios de uso médico para la hiperhidrosis tópica; frente a los signos marcarios inscritos a favor de la empresa oponente, APOTEX INC, sean; el nombre comercial



**APOTEX** inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual con registro 131548, para proteger un establecimiento comercial dedicado al comercio, distribución y representación de productos farmacéuticos de uso humano. Ubicado en San José, San Pedro de Montes de Oca, de la Antigua Pulpería La Luz, trescientos metros al norte y quince metros al este; la marca de fábrica y comercio **APOTEX** inscrita con registro 74423 en la clase 5 internacional para proteger un producto farmacéutico; y la marca de fábrica y comercio **APO** inscrita con registro 324782 para proteger en clase 5 internacional, Medicamentos; productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; preparaciones químicas para uso farmacéutico; preparaciones y sustancias farmacéuticas; fármacos; preparaciones bacterianas para uso médico; medicamentos para uso médico; productos químicos –farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; suplementos alimenticios; complementos alimenticios.

El presente cotejo se ilustra mejor en la siguiente tabla:

| marca pretendida | marcas inscritas |               | nombre comercial inscrito |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| <b>APOHIDE</b>   | <b>APO</b>       | <b>APOTEX</b> | <b>APOTEX</b>             |

La anterior imagen permite confirmar, lo resuelto por Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada, ya que las últimas cuatro letras de la marca pretendida, H-I-D-E, confieren suficiente



distintividad gráfica y por ende fonética, con respecto a las últimas tres letras del signo APOTEX, sean T-E-X y también le permiten diferenciarse con total claridad de la marca APO; y por carecer de un significado específico, tampoco son susceptibles de generar confusión desde el punto de vista ideológico. Por lo anterior, no lleva razón el recurrente al alegar que existe la “similitud fonética, gráfica e ideológica”, por el simple hecho de compartir las primeras tres letras.

Además, este Tribunal rechaza el agravio de la recurrente, referido al desistimiento que la empresa HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. presentó en el proceso de inscripción de la marca **APOHIDE** conocido en Canadá, primero por ser jurídicamente irrelevante para este procedimiento; segundo porque no aportó la prueba idónea de tal afirmación y tercero porque no demuestra que la representación de HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. reconozca “la similitud” entre los signos confrontados, como lo alega la recurrente.

Respecto a la doctrina y la jurisprudencia incorporada por la recurrente en sus agravios, este Tribunal considera que de ninguna forma sustentan los alegatos de ésta, para permitir arribar a la consideración de que lo resuelto por el Registro de origen, se aparta de los conceptos propios y adecuados al momento de realizar el cotejo entre los signos enfrentados. Las resoluciones dictadas por este Órgano se consideran guías para el administrado, pero de conformidad con las particularidades de cada caso, deben de ser interpretadas a la luz de las características concretas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la



abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa APOTEX INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:19 del diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa APOTEX INC., sociedad regida bajo las leyes de Canadá y domiciliada en Signet Drive 150, Toronto, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:19 del diecinueve de mayo de dos mil veinticinco; la cual 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. **NOTIFÍQUESE**.

Jonathan Lizano Ortiz



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/JLO/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

TIPOS DE MARCAS

TE: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

T.N.R: 00.43.47