



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0506-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y  
COMERCIO “YUVIWEL”**

**ASCENDIS PHARMA GROWTH DISORDERS A/S, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-4534)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0225-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del trece de abril de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **ASCENDIS PHARMA GROWTH DISORDERS A/S**, sociedad existente conforme las leyes de Dinamarca, domiciliada en Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Dinamarca; en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:20:52 horas del 9 de septiembre de 2025.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Con escrito presentado el 6 de mayo del 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **ASCENDIS PHARMA GROWTH DISORDERS A/S**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "YUVIWEL", para proteger y distinguir en clase 5 internacional: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: trastornos relacionados con el crecimiento; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: trastornos endocrinológicos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos óseos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: trastornos esqueléticos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: trastornos genéticos que afectan al crecimiento óseo y esquelético; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: osteocondrodisplasia, acondroplasia e hipocondroplasia; preparaciones de diagnóstico para uso medicinal, a saber, preparación de diagnóstico para identificación y detección, en relación con los siguientes campos: deficiencia de hormona de crecimiento, trastornos endocrinológicos, trastornos óseos, trastornos esqueléticos, osteocondrodisplasia, acondroplasia e hipocondroplasia.

Mediante resolución dictada a las 09:20:52 horas del 9 de septiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud de inscripción del signo, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de



marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ASCENDIS PHARMA GROWTH DISORDERS A/S**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:

1. Los productos se encuentran dirigidos al tratamiento de enfermedades no comunes en clínicas especializadas en programas NPP. Estamos ante productos farmacéuticos altamente especializados y dirigidos a un segmento de mercado específico. No cualquier persona interesada podría adquirir los productos identificados con el distintivo Yuviwel por el tipo de medicamentos que protege. Es claro que estamos ante un segmento de mercado específico y especializado.

2. Los productos identificados con la marca registrada, son utilizados directamente con aparatos médicos, los cuales no tienen ningún tipo de relación con los productos farmacéuticos identificados con la marca de su representada.

3. El Registro no realiza un análisis global de la marca, pues ha visto de una manera rápida la marca de su representada y no tomó en cuenta las diferencias existentes con respecto a los productos que cada marca identifica, así como los segmentos de mercados donde los productos de cada marca van dirigidos. No se está aplicando el principio de especialidad, el cual permite la coexistencia registral de las marcas en cuestión por la ausencia de la confusión alegada por el Registro.



4. Los distintivos marcarios presentan suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral. Gráfica, fonética e ideológicamente, existen diferencias claras entre las denominaciones que evitan la confusión. Las marcas no se parecen visualmente, los sonidos que generan son distintos, y las ideas que evocan no permiten ni crean confusión.

5. Solicita revocar la resolución apelada en relación con el rechazo de la marca Yuviwel en Clase 5, y ordenar la continuación de los trámites de inscripción de este distintivo.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio:

**yuwell**, registro: 291804, inscrita desde el 26 de octubre de 2020, vigente hasta el 26 de octubre de 2030, titular: JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Preparaciones de diagnóstico para uso médico, reactivos químicos para uso médico o veterinario, apósitos médicos, compresas, gasa para apósitos, algodón absorbente, cintas adhesivas para uso médico, vendajes para apósitos, papel reactivo para uso médico, papel reactivo para uso veterinario, tira de prueba para medir los niveles de glucosa en sangre con fines médicos, medicamentos para uso humano, medicamentos para fines médicos, oxígeno para uso médico, apósitos quirúrgicos, botiquines de viaje, botiquines de



primeros auxilios, soluciones para usar con lentes de contacto.  
(visible a folio 6 a 7 del legajo digital de apelación)

**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 en materia marcaria, 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.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir,



separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú)

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 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 y otros signos distintivos, 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

## YUVIWEL

**Clase 5 internacional:** preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: trastornos relacionados con el crecimiento; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: trastornos endocrinológicos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos óseos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: trastornos esqueléticos; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: trastornos genéticos que afectan al crecimiento óseo y esquelético; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento, en relación con los siguientes campos: osteocondrodisplasia, acondroplasia e hipocondroplasia; preparaciones de diagnóstico para uso medicinal, a saber, preparación de diagnóstico para identificación y detección, en relación con los siguientes campos: deficiencia de hormona de crecimiento, trastornos endocrinológicos, trastornos óseos, trastornos esqueléticos, osteocondrodisplasia, acondroplasia e hipocondroplasia.



MARCA INSCRITA

**yuwell**

**Clase 5 internacional: preparaciones de diagnóstico para uso médico, reactivos químicos para uso médico o veterinario, apósitos médicos, compresas, gasa para apósitos, algodón absorbente, cintas adhesivas para uso médico, vendajes para apósitos, papel reactivo para uso médico, papel reactivo para uso veterinario, tira de prueba para medir los niveles de glucosa en sangre con fines médicos, medicamentos para uso humano, medicamentos para fines médicos, oxígeno para uso médico, apósitos quirúrgicos, botiquines de viaje, botiquines de primeros auxilios, soluciones para usar con lentes de contacto.**

Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado es denominativo, compuesto por 7 letras, mientras que la marca inscrita contiene 6 letras, escritas con una grafía especial. Ambos signos comparten las mismas letras tanto al inicio (yu) como al final (wel/well). La única diferencia radica en la sílaba “vi” en el signo pretendido y la duplicación de la letra “l” en la registrada.

Los signos al ser analizados en su conjunto, y no solo letra por letra, evidencian que comparten una estructura semejante, al compartir elementos dominantes tanto al inicio como al final de los vocablos. Ello genera una impresión visual similar, capaz de inducir a error o confusión al consumidor.

En el plano fonético, los signos confrontados, al ser pronunciados,



presentan una sonoridad marcadamente semejante, al coincidir en la mayoría de sus letras. La sílaba intermedia “vi” en el signo solicitado, no elimina la cercanía auditiva existente, por lo que tal proximidad auditiva incrementa el riesgo de confusión.

A nivel ideológico, los signos en conflicto no evocan algún concepto o significado.

Después de realizar el cotejo marcario correspondiente, se determina que entre los signos confrontados existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta necesario proceder al análisis del principio de especialidad, particularmente relevante cuando, como en el presente caso, los signos presentan un grado significativo de similitud.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“...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 forma, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir, se determina que ambas marcas se ubican en clase 5 internacional, los cuales operan en el mismo sector económico y



comercial, siendo que pueden compartir canales de distribución, puntos de venta y público consumidor.

Tratándose además de productos vinculados con la salud, el estándar de diferenciación debe ser más riguroso, para evitar el riesgo de confusión en el consumidor y asociación empresarial indebida.

Manifiesta el apelante que los productos que se buscan proteger y distinguir con la marca propuesta se dirigen a un segmento de mercado específico y especializado. Sin embargo, tal como se determinó al realizar el cotejo respectivo, dichos productos se encuentran comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura internacional, vinculados al ámbito farmacéutico y médico, por lo que son susceptibles de coincidir en el tráfico mercantil y de ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial.

Es importante señalar que con la marca registrada no solo se protegen productos vinculados con aparatos médicos, sino que del listado también **se desprenden medicamentos para uso humano y otros productos médicos.** En consecuencia, existe conexión competitiva y complementariedad con los productos pretendidos por el solicitante.

El recurrente afirma que no se realizó un análisis global del signo y que no se aplicó correctamente el principio de especialidad, lo cual no es de recibo. De la resolución recurrida se desprende que la autoridad registral examinó integralmente las marcas enfrentadas, valorando las semejanzas gráficas y fonéticas, así como la relación entre los productos distinguidos.



En cuanto al principio de especialidad invocado, este no resulta aplicable en los términos pretendidos por el apelante al caso concreto, porque tal y como se determinó en párrafos anteriores, los productos confrontados presentan una vinculación suficiente para generar riesgo de confusión y asociación empresarial.

El apelante pretende sostener que existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos que permitirían su coexistencia registral; sin embargo, tal afirmación no puede ser acogida. Del análisis efectuado en el cotejo marcario se concluyó que las marcas comparten una estructura denominativa similar y producen una sonoridad altamente cercana, suficiente para inducir a error o confusión.

Conforme a lo expuesto, este Tribunal concluye que ninguno de los agravios indicados por el recurrente logra desvirtuar la similitud marcaria y el riesgo de confusión y asociación empresarial existente. En consecuencia, el signo pretendido no cumple con el requisito esencial de distintividad exigido por la Ley de marcas y necesario para acceder a la protección registral.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **ASCENDIS PHARMA GROWTH DISORDERS A/S**, 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 Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía **ASCENDIS PHARMA GROWTH DISORDERS A/S**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:20:52 horas del 9 de septiembre 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



**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