



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0389-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO:

GUARDADO S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-3643

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0167-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina San José, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **GUARDADO, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de El Salvador, con domicilio en Colina Militar, Pasaje Martínez, entre 1° y 2° Avenida Sur, No. 412, Zona 5, Barrio San Jacinto, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:59 horas del 6 de agosto de 2025.




Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de abril de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **GUARDADO, S.A. DE C.V.**, solicitó



la inscripción del signo  , como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 5 internacional, producto farmacéutico, principalmente utilizado para reducir las secreciones de colesterol que puede haber en la bilis, ayudando al funcionamiento del hígado.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución final dictada a las 09:47:59 horas del 6 de agosto de 2025, denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, al presentar similitud gráfica y fonética con la



marca inscrita  , además, porque protege productos que van dirigidos a una misma área de mercado, la de salud, por lo que el consumidor podría pensar que la marca solicitada corresponde a una línea de productos propiedad de la titular de la marca inscrita, por lo que podría caer en riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos 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 GUARDADO S.A. DE C.V., apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La empresa GUARDADO S.A. DE C.V., es una empresa salvadoreña con una sólida trayectoria en la industria farmacéutica y química. Fundada en 1984 inició sus operaciones bajo la marca registrada FARDEL. Posee una planta de primer nivel que ha penetrado en mercados internacionales, estableciendo presencia en Belice, Guatemala, Honduras, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos de América. Además, ha iniciado procesos en Costa Rica y Panamá.

2. El Registro incurre en un análisis fraccionado de la marca solicitada, toma en cuenta únicamente las partes por separado y no considera la marca en conjunto como lo establece el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos. Este análisis desmembrado es dañino para su representada ya que solo se hace en ciertas partes y no la totalidad de este y sobre todo la diferencia que existe entre los productos.

3. Las marcas cotejadas cuentan con su propio nombre, poseen denominaciones diferentes y evitan cualquier confusión empresarial que pueda considerarse.

4. La marca solicitada protege un producto farmacéutico que ayuda con las secreciones del colesterol y al funcionamiento del hígado. El signo inscrito protege un producto farmacéutico en general, no especifica su función, por lo que el riesgo de confusión es no factible,



ya que el método para acceder a los productos de cada marca es diferente y fácilmente reconocible.

5. Las marcas cotejadas son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes. El sufijo “LIV” alude al hígado reforzando la especialización terapéutica de la marca solicitada, y el sufijo “FD” añade aún más la especialidad del signo solicitado, diferenciándolo desde el punto comercial y denominativo. Menciona el Principio de Especialidad de Marcas, ya que los signos protegen productos si bien en la misma clase son completamente diferentes.

Solicita se acoja la solicitud de inscripción del signo solicitado y se continúe con el proceso de registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **VMG PHARMA, S.A.**, la



marca de comercio , registro 319873, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: producto farmacéutico. Inscrita el 5 de diciembre de 2023, vigente hasta 5 de diciembre de 2033. (folio 3 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

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 misma 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 este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

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 transcrita 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 este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, p. 5, 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.

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 atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. 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 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) que establece reglas que se deben seguir:

[...]

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.

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar el signo propuesto y la marca inscrita.

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marca inscrita</u>
	
Clase 5 internacional	Clase 5 internacional
Producto farmacéutico, principalmente utilizado para reducir las secreciones de	Producto farmacéutico



colesterol que puede haber en la bilis, ayudando al funcionamiento del hígado.

Del análisis de los signos, se determina que la marca propuesta



, es mixta, está conformada por la palabra **UrSoliv**, escrito en una grafía especial, las letras “U” y “S” están escritas en letra mayúscula, y las restantes letras en minúscula, en medio de la consonante “r” y la vocal “o” se encuentra la letra “S” estilizada, escrita en letra mayúscula, de colores rosa lila y morado, las letras **FD**, escritas en mayúscula de color blanco, en una grafía especial, están ubicadas dentro de una figura geométrica de color negro. La marca

Ursolix

inscrita **Ursolix**, es denominativa, se compone de una sola palabra escrita en una grafía especial de color celeste.

De la descripción anterior, se desprende a nivel gráfico o visual, que la marca solicitada **UrSoliv FD (diseño)**, comparte sus primeras seis letras **U-r-S-o-l-i**, en idéntica posición con la marca registrada **Ursolix**, por lo que se puede afirmar que el elemento central del signo propuesto está íntegramente contenido en la marca registrada, su terminación “v” frente a la desinencia “x” del signo registrado, así como el aditamento **FD** incorporado en una figura geométrica, y el diseño de la letra “S” y los colores rosa lila y morado, no cuentan con la fuerza distintiva para diferenciarse del conjunto marcario inscrito previamente, pues, visualmente las locuciones **UrSoliv FD** y **Ursolix**, a



golpe de vista, resultan semejantes al consumidor, lo que nos indica que gráficamente los signos tienen más semejanzas que diferencias, y según las reglas del cotejo marcario del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas se debe dar más importancia a las semejanzas.

Al presentarse una gran semejanza a nivel gramatical, esta se replica en el ámbito fonético y auditivo, ya que su pronunciación y sonoridad es muy similar, lo que causa en el consumidor no solo un riesgo de confusión, sino también de asociación, porque puede pensar que la marca solicitada es una extensión de los productos de la marca registrada con anterioridad.

Es importante indicar que, en el campo fonético o auditivo, asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentará el riesgo de confusión para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, los signos son percibidos por el consumidor como de fantasía; es decir, no evocan idea o concepto alguno capaz de ser asociado.

Realizado el cotejo, de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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”,



por lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Como se observa, la marca registrada distingue un producto farmacéutico, y la marca solicitada también pretende proteger un producto farmacéutico, principalmente utilizado para reducir las secreciones de colesterol que puede haber en la bilis, ayudando al funcionamiento del hígado, por lo tanto, el producto farmacéutico que ampara la marca inscrita puede ser comercializado por la marca a registrar dado que el producto que esta pretende proteger va dirigido al campo farmacéutico, por ende, pertenecen al mismo mercado y pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución y puestos de venta, de ahí, que el consumidor puede asociar el origen empresarial de los productos que se comercializan, por lo que de coexistir el signo solicitado con el inscrito, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, dado que los signos en conflicto son similares y protegen productos de la misma naturaleza, farmacéuticos.

De lo indicado, al ser los signos semejantes gráfica y fonéticamente, y distinguir productos dirigidos al ámbito farmacéutico, provoca que el signo solicitado sea percibido por los consumidores como una variante



o diversificación del distintivo inscrito, y por ende consideran que tienen un origen común, configurando así el riesgo de confusión o asociación empresarial. Por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado no es objeto de registro; por ende, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa GUARDADO S.A. DE C.V., en cuanto a que posee una sólida trayectoria en la industria farmacéutica y química, fundada desde 1984, y tiene una planta de primer nivel que ha penetrado en mercados internacionales, en Belice, Guatemala, Honduras, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos de América. Además, ha iniciado procesos en Costa Rica y Panamá; en lo relativo a este alegato, es necesario aclarar a la recurrente, que la trayectoria o bien los antecedentes históricos de la empresa no constituye un argumento válido para desvirtuar la semejanza entre el signo solicitado y la marca inscrita, ni tampoco es un requisito sine qua non para inscribir la marca solicitada existiendo un signo inscrito con anterioridad.

En lo relativo al agravio que plantea la apelante, sobre que el Registro incurre en un análisis fraccionado de la marca solicitada, lo cual es dañino para su representada debido a que solo se hace en ciertas partes y no la totalidad de este y sobre todo la diferencia que existe entre los productos; no lleva razón la apelante en su alegato, dado que de la visión de conjunto se determina que el signo solicitado



, se encuentra contenido en gran parte en la marca registrada Ursolix, donde la variación de la terminación “v”, por la



finalización “x”, el aditamento FD y el diseño de la letra “S” y los colores rosa lila y morado, no le otorgan la necesaria distintividad frente al signo inscrito para coexistir junto a este en el mercado y registralmente.

Acerca del agravio que exterioriza la representación de la empresa apelante, sobre que las marcas cotejadas cuentan con su propio nombre, poseen denominaciones diferentes y evitan cualquier confusión empresarial que pueda considerarse; resulta infundado el agravio de la apelante, debido a que las denominaciones en pugna no presentan diferencias sustanciales que permitan su distinción, pues, la marca solicitada como se dijo líneas arriba está contenida en la marca inscrita, ello, aunado a que protegen productos de una misma naturaleza “productos farmacéuticos”, hecho que potencia el riesgo de confusión o asociación empresarial, y hace imperativo la protección

Ursolix

de la marca inscrita Ursolix, cuyo titular es la empresa VMG PHARMA, S.A.

En atención al agravio esgrimido por la representación de la empresa apelante, en cuanto a que las marcas cotejadas son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes. El sufijo “LIV” alude al hígado reforzando la especialización terapéutica de la marca solicitada, y el sufijo “FD” añade aún más la especialidad del signo solicitado, diferenciándolo desde el punto comercial y denominativo, mencionando el Principio de Especialidad de Marcas, ya que los signos protegen productos completamente diferentes; en lo concerniente a este agravio, no lleva razón la recurrente en indicar que los signos son diferentes, en el sentido que existe una identidad casi



total en la secuencia de vocales y consonantes, a saber, **U-r-S-o-l-i**, lo que genera un conjunto que conduce a riesgo de confusión y asociación empresarial, puesto que la variación de la vocal “v” seguida del aditamento FD, así como el diseño de la consonante “S” (solicitada) frente a la desinencia “x” (inscrita), no disipa la semejanza existente entre los signos.

Por otra parte, la sílaba LIV, no alude al hígado como lo sostiene la apelante, ello, porque de conformidad con el diccionario en línea de Google, la palabra LIVER, traducido del idioma inglés al español significa hígado, y el aditamento FD, no agrega distintividad suficiente al signo pretendido, por el contrario, la marca solicitada **UrSoliv FD (diseño)**, sugiere en la mente del consumidor que esta es una versión actualizada de la marca inscrita **URSOLIX**.

Además, no es de aplicación el principio de especialidad, porque el signo solicitado pretende proteger en clase 5 internacional, un producto farmacéutico, principalmente utilizado para reducir las secreciones de colesterol que puede haber en la bilis, ayudando al funcionamiento del hígado, y la marca registrada ampara en la misma clase un producto farmacéutico, resultando que el producto de la marca solicitada se encuentra contenido en gran parte en la marca inscrita, tal y como anteriormente se indica, debido a que el producto a proteger por el signo solicitado no deja de ser un producto farmacéutico, en consecuencia, no se está en presencia de marcas diferentes, por lo que se está ante los mismos canales de comercialización, como por ejemplo farmacias, y el mismo tipo de consumidor, lo que eleva el riesgo de confusión y asociación empresarial.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o asociación entre los signos cotejados, al encontrarse registrada la marca de fábrica y

Ursolix

comercio y que de permitirse la inscripción del signo

UrSoliv FD

pretendido se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **GUARDADO, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:59 horas del 6 de agosto 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 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

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33