



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0461-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
SERVICIOS: "HUMANA DIFENSIL"

DMK BABY GMBH, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-6292

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0195-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **DMK BABY GMBH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en María-Cunitz-Strasse 5, 28199 Bremen, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:54: horas del 5 de setiembre de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de junio de 2025, la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **DMK BABY GMBH**, solicitó la inscripción del signo **Humana difensil**, como marca de fábrica y comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir, preparaciones dietéticas y alimentos dietéticos para fines médicos y no médicos, suplementos nutricionales para humanos, preparaciones vitamínicas y minerales, alimentos y bebidas para bebés e infantes.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 10:50:54 horas del 5 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca presentada **Humana difensil**, debido a que posee semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas con las marcas inscritas **Human** y **DEFENSIL**, no puede permitirse su coexistencia registral ya que se generaría confusión entre las marcas así como riesgo de asociación empresarial, máxime que los productos que protegen están estrechamente relacionados, 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 solicitante **DMK BABY GMBH**, apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Las marcas inscritas **HUMAN** y **DEFENSIL** son perfectamente distinguibles de la marca solicitada **HUMANA DIFENSIL**, se diferencian en su presentación gráfica, pronunciación y constitución gramatical. La marca solicitada está compuesta de dos términos mientras que las inscritas solo de uno, su sonido también es muy



distinto al de las marcas inscritas por lo que no existe riesgo de confusión.

2. La marca solicitada debe ser analizada en forma integral y no de manera fraccionada para determinar si existe riesgo de confusión en los consumidores.

3. Entre la marca solicitada y las marcas inscritas no existe identidad capaz de inducir a error al público consumidor, ya que, si se observan detenidamente, y se efectúa el examen de distintividad, no analizando de forma simultánea a las marcas, sino una después de la otra, se puede determinar que no existe similitud, entre Humana difensil-Human y Humana difensil-DEFENSIL. Cita el voto 1151-2013 de las 09 horas del 21 de noviembre del 2013, concerniente a la marca VOGAMOX y la marca VIDATOX.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

1. Marca de fábrica y comercio **Human**, registro 315734, propiedad de la EMPRESA SOCIAL NUTRIVIDA SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 5, para proteger, suplementos nutricionales para adultos y niños. Inscrita el 19 de julio de 2023, vigente hasta el 19 de julio de 2033 (folios 5 a 6 del legajo de apelación).

2. Marca de comercio **DEFENSIL**, registro 324589, propiedad de 3-102-840189 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en clase 5, para proteger, complementos dietéticos destinados a complementar una dieta normal o tener beneficios para la salud.



Inscrita el 10 de junio de 2024, vigente hasta 10 de junio de 2034 (folio 7 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 atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues 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 los registrados, 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) 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;

[...]

Así las cosas y en atención al caso en examen, la marca solicitada y



los signos inscritos son los siguientes:

Los signos por cotejar son:

Marca solicitada

Humana difensil

En clase 31 internacional: preparaciones dietéticas y alimentos dietéticos para fines médicos y no médicos, suplementos nutricionales para humanos, preparaciones vitamínicas y minerales, alimentos y bebidas para bebés e infantes.

Marca inscrita

Human

En clase 5 internacional: suplementos nutricionales para adultos y niños.

DEFENSIL

En clase 5: complementos dietéticos destinados a completar una dieta normal o tener beneficios para la salud.

Del análisis unitario de los signos, se determina que la marca solicitada **Humana difensil**, es denominativa, está conformada por dos palabras, la primera en idioma español y la segunda es un término de fantasía, ambas están escritas en una tipografía sencilla de color negro, la letra “H” con la que inicia la palabra **Humana** está escrita en mayúscula y las restantes letras en minúscula, el vocablo **difensil**, está escrito en minúscula. La marca registrada **Human**, se compone de una sola palabra en idioma inglés, está escrita en una tipografía



especial, la letra “H” está escrita en mayúscula y las restantes letras están escritas en minúscula de color negro, y la marca **DEFENSIL**, está escrita en letra mayúscula, en una tipografía sencilla de color negro.

De la descripción anterior, se determina a nivel gráfico o visual, que pese a que la marca propuesta se conforma de dos vocablos y los signos registrados se componen de una sola palabra, no se puede pasar por alto que las locuciones que conforman los signos inscritos Human (registro 315734) y DEFENSIL (registro 324589) son iguales o similares a las que constituyen la marca pedida.

Así las cosas, entre el signo Humana difensil y el signo Human, existe gran similitud, ello, debido a que la diferencia gráfica de las denominaciones Humana y Human es mínima, pues, se reduce a la letra final “A”, igual situación ocurre entre los términos difensil y DEFENSIL, dado que estos difieren únicamente en la primera vocal, de ahí, que la sustitución de la “I” por la “E” no le genera gran distinción al signo, lo que hace que sea similar visualmente a los distintivos marcarios inscritos, situación que podría causar riesgo de confusión o asociación empresarial en los consumidores.

Desde el campo fonético o auditivo, al igual que en el campo gráfico o visual, nos encontramos con un alto grado de similitud entre los signos Humana difensil–Human y DEFENSIL, ya que la pronunciación de las denominaciones Humana y Human es casi idéntica y las raíces de las palabras difensil y DEFENSIL, hace que estas al ser pronunciadas suenen muy parecido al oído del consumidor, por lo que las semejanzas señaladas entre los signos, hace posible que el consumidor asocie el origen empresarial del conjunto marcario



solicitado con los signos registrados.

Dentro del contexto ideológico o conceptual, la palabra **Human** según el Diccionario Collins American Learner's English-Spanish en línea human, significa: “**human adjetivo humano** (*FEM humana*) the human body **el cuerpo humano**” (Recuperado de: collinsdictionary.com/es/diccionario/inglesespañol/human). Las palabras **Difensil** y **DEFENSIL** no tienen una traducción ni significado específico por lo que se consideran términos de fantasía, Este cotejo entre los signos en conflicto genera en la mente del consumidor ideas similares en virtud del elemento que tienen en común, por lo que el consumidor asociará que los productos que brindan los signos analizados se relacionan entre sí.

Ahora bien, 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 a la Ley de marcas, 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.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos, servicios o giro comercial, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca o nombre comercial registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros



utilicen su marca o nombre comercial similar 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.

La marca solicitada **Human difensil**, pretende distinguir, en clase 5 internacional, preparaciones dietéticas y alimentos dietéticos para fines médicos y no médicos, suplementos nutricionales para humanos, preparaciones vitamínicas y minerales, alimentos y bebidas para bebés e infantes. Las marcas inscritas: **Human**, (registro 315734), en clase 5 internacional, protege suplementos nutricionales para adultos, y **DEFENSIL** (registro 324589), ampara complementos dietéticos destinados a completar una dieta normal o tener beneficios para la salud.

Claramente, los productos de la marca solicitada y de los signos registrados son de una misma naturaleza dado que van dirigidos a buscar el bienestar de la salud humana, por lo que el consumidor podría pensar que la marca propuesta **Humana difensil**, es una extensión de línea de productos de los titulares de los signos inscritos **Human** y **DEFENSIL**, de ahí, que el consumidor podría confundir o asociar que los signos provienen de un mismo origen empresarial, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

Del análisis realizado, se constata que los signos en disputa presentan una evidente semejanza gráfica, fonética e ideológica, y que además amparan productos de una misma naturaleza, es indudable que el signo solicitado **Humana difensil**, será percibido por los consumidores como una derivación o línea de extensión de las marcas inscritas



Human y DEFENSIL. Al establecerse este vínculo, se genera un evidente riesgo de confusión o asociación sobre el origen empresarial. Por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado no es objeto de registro, por consiguiente, debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, que las marcas inscritas HUMAN y DEFENSIL son perfectamente distinguibles de la marca solicitada HUMANA DIFENSIL, en su presentación gráfica, pronunciación y constitución gramatical; sobre este agravio, no asiste razón a la representación de la empresa apelante, porque el signo solicitado al observarlo se determina que es la combinación de los signos inscritos Human y DEFENSIL, lo que elimina tal diferenciación, visual, auditiva o conceptual entre los signos en pugna como lo pretende la apelante,

En cuanto al agravio que exterioriza la representación de la empresa apelante, que la marca solicitada debe ser analizada en forma integral y no de manera fraccionada para determinar si existe riesgo de confusión en los consumidores; respecto a este agravio, es importante señalar a la recurrente, que el Registro de la Propiedad Intelectual como este Tribunal es consecuente con el principio doctrinal de que los signos se deben analizar de forma integral y unitaria, sin separar sus elementos, es precisamente del examen global que hizo el Registro de los signos, que le permite determinar que la marca propuesta Humana difensil, no es más que la combinación de dos marcas previamente inscritas, Human y DEFENSIL. Esta forma de construcción marcaría potencia el riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, ello, porque el consumidor al observar que, el signo solicitado se compone de dos marcas inscritas



ya conocidas, perfectamente podría pensar que pertenece al grupo empresarial de los signos registrados. De manera que el signo solicitado no es objeto de registro,

La representación de la empresa apelante sostiene en sus agravios que no existe identidad entre las marcas inscritas Human y DEFENSIL, y el signo solicitado Humana difensil, este argumento carece de sustento, dado que como se dijo, la marca propuesta se compone de los conjuntos marcarios registrados previamente, y los mínimos cambios no causan impacto visual, auditivo y conceptual entre los consumidores, por el contrario este podría idear en su mente que el signo propuesto pertenece al titular de las marcas inscritas con anterioridad.

Por otra parte, la representación de la empresa recurrente alega además que, si el examen de distintividad se efectúa analizando una marca después de la otra y no en forma simultánea, se concluiría que no existe similitud; no lleva razón la apelante en su agravio, toda vez que el consumidor no realiza el acto de compra teniendo las marcas a la vista para compararlas de manera detallada. Contrario a lo que externa la impugnante, el análisis sucesivo –uno después del otro– vendría a aumentar el grado de riesgo de confusión o asociación empresarial entre los signos, ello, precisamente porque el examen sucesivo demuestra que la adición de la vocal “A” en la palabra Human–Humana y el cambio de la vocal “I” DEFENSIL–Difensil, no logra impedir traer a la mente del consumidor las marcas preexistentes ya conocidas en el mercado.

En lo relativo al voto 1151-2013 de las 09 horas del 21 de noviembre del 2013, concerniente a la marca VOGAMOX y la marca VIDATOX,



que incorpora la recurrente como sustento de sus agravios, a efecto, de lograr la inscripción de la marca solicitada, este Tribunal ha reiterado que cada caso sometido a estudio, debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza; resultando además que, las resoluciones dictadas por este órgano pueden ser consideradas como guías para el administrado, pero no poseen el carácter de lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para nuevas inscripciones marcarias; en virtud de lo cual, se rechazan todos los agravios de la parte recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **DMK BABY GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:54: horas del 5 de setiembre de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **DMK BABY GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:54: horas del 5 de setiembre 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

