



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0415-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO SORIAVIT

PROCAPS, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-1432)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0202-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y seis minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de **PROCAPS S.A.**, domiciliada en Calle 80 No.78B-201, Barranquilla, Colombia, Colombia, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:10 horas del 5 de agosto de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de febrero de 2025, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, representante de **PROCAPS S.A.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio “**SORIAVIT**”, en clase 05 internacional para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos, medicamentos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Posteriormente mediante solicitud presentada el 28 de marzo del 2025, se delimitó la lista de productos a productos farmacéuticos para el tratamiento de la psoriasis.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:41:10 horas del 5 de agosto de 2025, denegó la solicitud por incurrir en las prohibiciones establecidas en 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 representante de **PROCAPS S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indica que en aras de eliminar cualquier posible confusión apuntada por el registrador expresamente reitera su solicitud de delimitar la lista de productos incluidos en la solicitud inicial, para que en adelante se lea de la siguiente manera: Productos farmacéuticos para el tratamiento de la



psoriasis; por lo que no generaría engaño ni confusión al público con la marca ya registrada. Por último, solicita se continúe con el trámite de registro del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados y que se encuentran contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.



Basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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 siguientes supuestos:

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.

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que



distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcario, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, 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.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener 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, teniendo en cuenta que es muy importante el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 el análisis del 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 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes



gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

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;

[...]

Siguiendo los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen:

MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
SORIAVIT	SORAVITAE
Productos farmacéuticos para el tratamiento de la psoriasis	Medicamentos para uso humano para el tratamiento de carcinoma hepatocelular, carcinoma renal y carcinoma de tiroides



Conforme lo expuesto, este Tribunal comparte la decisión y los argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, debido a que el signo pretendido desde el punto de vista gráfico, “SORIAVIT” y la marca registrada “SORAVITAE” presentan un alto grado de similitud denominativa. El signo pretendido integra la mayoría de las letras que componen la marca previamente registrada, ambos signos comparten siete letras dispuestas en orden secuencial. La única variación relevante recae en la incorporación de la letra “i” dentro del signo solicitado, que es insuficiente para generar en el consumidor una impresión gráfica que diferencie las marcas en conflicto, lo que puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial, especialmente considerando que los productos distinguidos pertenecen a la clase 5 internacional, correspondiente al sector farmacéutico.

Asimismo, el elemento denominativo constituye el componente preponderante y de mayor impacto perceptivo en ambos signos, siendo precisamente aquel que permanece en la memoria del consumidor al momento de identificar y seleccionar productos en el mercado. En este caso, no se está frente a una semejanza leve o accidental, sino ante una coincidencia sustancial derivada de que la denominación solicitada se encuentra prácticamente contenida dentro de la marca registrada. Debe recordarse que el análisis comparativo debe efectuarse considerando los signos en su conjunto, tal y como fueron solicitados e inscritos, respectivamente, conforme a las reglas del cotejo marcario. Bajo esa premisa, la similitud existente entre SORIAVIT y SORAVITAE resulta suficiente para generar riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor, razón por la cual el



signo solicitado carece de la distintividad necesaria para acceder a protección registral.

Misma suerte corre el signo en el análisis fonético, porque la pronunciación del elemento preponderante marcario **SORIAVIT** versus **SORAVITAE** presentan una evidente semejanza sonora, derivada de la coincidencia en la estructura principal de sus denominaciones. Como se indicó, ambos signos comparten siete letras en el mismo orden, circunstancia que provoca una pronunciación altamente similar y una percepción auditiva estrechamente relacionada para el consumidor promedio. La variación entre las vocales “i” del signo solicitado frente a las vocales “a-e” de la marca registrada no resulta suficiente para generar una diferenciación fonética clara y perceptible al momento de la articulación oral de los signos en su conjunto.

Debe tomarse en consideración que el consumidor normalmente retiene una impresión imperfecta de las marcas y rara vez tiene la posibilidad de compararlas simultáneamente, donde el impacto sonoro de ambos signos conduce a una asociación inmediata entre ellos, incrementando el riesgo de que el consumidor atribuya un origen empresarial común a los productos distinguidos. Lo que concluye un riesgo de confusión directa e indirecta en el mercado, especialmente tratándose de productos comprendidos en la clase 05 internacional.

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



Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico es importante analizar el principio de especialidad y las reglas que ha venido manteniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación, tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos y presentan algún grado de similitud, como en el presente caso.

Tal como lo señala el artículo 24 inciso e) del reglamento citado: “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”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Conforme se solicita, la marca **SORIAVIT** es para proteger en clase 5: Productos farmacéuticos para el tratamiento de la psoriasis; y los productos protegidos por la marca inscrita **SORAVITAE**, corresponden a: Medicamentos para uso humano para el tratamiento de carcinoma hepatocelular, carcinoma renal y carcinoma de tiroides, también en clase 5.

Como se observa, ambas marcas distinguen productos farmacéuticos, por lo tanto, pertenecen al mismo mercado, comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos



establecimientos y se dirigen a un mismo consumidor, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

En el presente caso hay que reiterar que es el análisis en conjunto y sucesivo de los signos el que lleva a determinar la semejanza gráfica y fonética preponderante; hay que tener presente que el consumidor, al realizar el acto de consumo, aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y que no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas; el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria.

Lo anterior obedece a que ambos signos continúan destinados a identificar productos comprendidos dentro de la clase 5 internacional, específicamente productos farmacéuticos, los cuales comparten canales de comercialización, puntos de venta, público consumidor y finalidad terapéutica dentro del sector salud. La limitación de los productos no elimina por sí misma el riesgo de confusión cuando subsiste una semejanza relevante entre los signos distintivos enfrentados, particularmente en la industria farmacéutica, donde el estándar de protección debe ser más riguroso debido a las posibles implicaciones para la salud pública derivadas de una confusión en la identificación del origen empresarial de los productos.

El análisis no se limita únicamente a la descripción específica de los productos, sino que comprende la impresión general que generan los



signos enfrentados en el consumidor promedio. En el presente caso, las similitudes gráficas y fonéticas previamente analizadas entre SORIAVIT y SORAVITAE son de tal magnitud que la delimitación propuesta no logra excluir la posibilidad de asociación empresarial indebida ni el riesgo de confusión directa o indirecta en el mercado.

Es importante hacer hincapié en el análisis realizado para determinar la similitud entre los signos, pues este conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por ser de clase 5 y tener productos de naturaleza curativa y alimenticia, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, este le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su artículo “10 errores comunes de medicación que pueden matar” como en los Estados Unidos cada año un millón y medio de personas se enferman o son severamente lastimados por errores de medicación, y de estos cien mil mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la confusión causada por medicinas cuyo nombre suena de forma similar ascienden al veinticinco por ciento del total:

“1. Confundir dos medicamentos con nombres similares

Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina incorrecta es tomada del estante. ‘La mayoría de las farmacias pone en los estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas con nombres similares una a la par de la otra, lo cual



hace más probable para alguien tomar la equivocada' dice Michael Negrete, CEO de la no lucrativa Fundación Farmacia de California”.

Sobre el mismo punto comenta la doctrina suramericana:

...la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. (...)

...debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un r cipe m dico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de alg n tipo de error (error del m dico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligraf a del r cipe; confusi n del consumidor al momento de su selecci n, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. (...)

El an lisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusi n entre dos signos adquiere un car cter m s r gido en el caso de las marcas farmac uticas, pues como se ha venido sealando hasta ahora, se trata de un caso especial donde est  en juego la salud humana. De all  la rigurosidad que debe privar en el an lisis para determinar la



semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también *el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista.*” Méndez Andrade, Raizabel, **Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, itálicas del original.**

La mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole alimenticia y especialmente curativa hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar. Asimismo, las reglas establecidas 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.

En consecuencia, en cuanto al único agravio ofrecido por el apelante, debe mantenerse el rechazo del signo solicitado y denegar la continuación de su trámite registral, por cuanto la delimitación de la lista de productos incluidos en la solicitud inicial no resulta suficiente para excluir la posibilidad de asociación empresarial indebida ni el riesgo de confusión directa o indirecta en el mercado que se le puede causar al consumidor.



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 comercio SORAVITAE y que de permitirse la inscripción del signo pretendido SORIAVIT se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, lo pertinente es rechazar el agravio formulado por la empresa recurrente, 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 señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de **PROCAPS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:10 horas del 5 de agosto de 2025, la que **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 el artículo 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.

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55