



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0466-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA Y COMERCIO

CHEMOMOUTHPIECE IP HOLDINGS, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10413

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0213-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía CHEMOMOUTHPIECE IP HOLDINGS, LLC., constituida y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 3411 Silverside Rd., The Mills, Suite 104B, Office #248, Wilmington, Delaware 19810, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:19 horas del 2 de setiembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de octubre de 2024, la abogada María Vargas Uribe, de calidades conocidas, en su condición de gestora oficiosa de la empresa CHEMOMOUTHPIECE IP HOLDINGS, LLC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , para proteger y distinguir en clase 10 internacional: dispositivos médicos, a saber, un dispositivo oral para enfriar el paladar y encías.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el 6 de mayo de 2025, la abogada María Lupita Quintero Nassar, cédula de identidad número 1-0884-0675, vecina de San Pedro, en su condición de apoderada especial de la empresa CHEMO CENTROAMERICA, S.A., entidad costarricense, cédula de persona jurídica 3-101-062338, domiciliada en Centro Comercial Heredia 2000, Local 21-22, San Pablo de Heredia, se opuso a la inscripción de la marca solicitada con fundamento en el registro de sus signos



Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 12:31:19 horas del 2 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró con lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa CHEMO CENTROAMERICA, S.A., en



contra de la solicitud de inscripción de la marca,
solicitada por la compañía **CHEMOMOUTHPIECE IP HOLDINGS, LLC.**,
la cual se denegó de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la
Ley 7978 de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley
marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía
CHEMOMOUTHPIECE IP HOLDINGS, LLC., interpuso recurso de
apelación y expuso como agravios lo siguiente:

1. En la resolución apelada, la autoridad registral infringe toda
normativa y doctrina en lo relativo a la aplicación e interpretación de
la Clasificación Internacional de Niza, y el principio de especialidad,
por cuanto realiza una apreciación carente de sustento al homologar
y pretender una conexidad entre un producto farmacéutico (Clase 5) y
un dispositivo o instrumento quirúrgico-odontológico (Clase 10), por
que señalar que el consumidor incurrirá en riesgo de confusión entre
estas categorías resulta jurídicamente improcedente; la naturaleza,
composición, canales de distribución y propósitos de uso de un
fármaco (v.g., comprimidos, jarabes) son diametralmente opuestos a
los de un instrumental odontológico. Asimismo, el examen soslaya
que el consumidor meta de estos bienes posee un grado de
discernimiento y especialización que impide cualquier asimilación
errónea, por lo que la denegatoria carece de fundamento fáctico y
legal, además con la prueba que fue aportada se comprueba la
diferencia que existe entre un producto farmacéutico y un instrumento
odontológico, debido a su naturaleza.



2. En la resolución apelada el Registro incurre en un evidente error de apreciación, al determinar que los productos en conflicto poseen una naturaleza análoga, comparten el tipo o sector de consumidor sea médicos generales o especialistas, farmacéuticos o pacientes y canales de distribución como farmacias, hospitales y otros puntos de venta, lo cual puede ocasionar confusión en el consumidor; lo antes señalado es incorrecto ya que un médico general, un especialista o un doctor en farmacia que asesora, no se van a ver confundidos con respecto a la marca **CHEMO** (diseño) en clase 5, el nombre comercial **CHEMO SALUD Y VIDA** (diseño), como establecimiento que produce productos farmacéuticos, respecto de la marca **CHEMO MOUTHPIECE** (diseño), en clase 10, por tales motivos no existe riesgo de confusión.

Finalmente solicita se revoque la resolución recurrida y se declare sin lugar la oposición interpuesta, debido a una incorrecta valoración de las clases en que se sitúan la marca como el nombre comercial registrados, y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada en clase 10 internacional.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos a nombre de CHEMO CENTROAMERICANA S.A., los siguientes signos:



1. Nombre comercial , registro 150922, desde el 10 de enero 2005, protege y distingue un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, comercialización, distribución de productos farmacéuticos. Ubicado en Pavas, San José, de la Embajada Americana 200 mts. oeste, 525 mts. norte, cruzando el Boulevard, tercera casa mano derecha (folios 9 y 10 legajo de



apelación).

2. Marca de fábrica y comercio , registro 240576, desde el 9 de enero de 2015, vigente hasta el 9 de enero de 2035, para proteger y distinguir en clase 5 internacional, productos farmacéuticos (folios 7 y 8 legajo de apelación).

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, este Tribunal determina que la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 12:31:19 horas del 2 de setiembre de 2025, adolece de una visión de omisión en su fundamentación jurídica. De los autos se desprende que la autoridad registral, al efectuar el cotejo marcario frente al nombre comercial  registrado, omitió señalar el sustento normativo establecido en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas. Por consiguiente, esta omisión se configura en un error material, y no afectan el fundamento de la resolución ni genera nulidad en lo resuelto; en lo demás, 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, evitando así que pueda presentarse 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.

[...]

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.

[...]

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario recurrir al cotejo de ellos, así como al análisis de los productos o servicios que cada uno distingue. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

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.

[...]

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;

[...]

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, la marca solicitada y los signos inscritos son los siguientes:

Signo solicitado	Nombre comercial inscrito	Marca registrada
		
Clase 10		Clase 5
Un dispositivo oral para enfriar el paladar y encías.	Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación,	Productos farmacéuticos.



	comercialización, distribución de productos farmacéuticos.	
--	---	--

Después de analizar detalladamente los signos en conflicto y valorando los agravios de la apelación, se determina desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es mixta, formada por los vocablos **CHEMO**, donde la letra “O” es un diseño, y **MOUTHPIECE**, escritos con una tipografía sencilla en letras mayúsculas color negro y negro grisáceo; los signos opositores son mixtos, el nombre comercial se compone por el vocablo **CHEMO**, escrito en una grafía sencilla en letras mayúsculas color negro, que es atravesado por el diseño de una onda, además en la sección inferior se coloca la locución **salud y vida**, escritas en una grafía sencilla en letras de color negro; y la otra marca inscrita reproduce el diseño tipográfico y figurativo del nombre, su diferencia radica en la exclusión de la frase salud y vida.

De la anterior descripción, se determina que a pesar de presentar los signos inscritos asimetrías en el conjunto de componentes visuales, tales diferencias no logran dotar de distintividad propia a la marca solicitada, por ser denominativa y no contar con otros elementos gráficos o denominativos que le aporten distintividad necesaria para distinguirse de los signos registrados, además al contener en su estructura gramatical el vocablo **CHEMO**, que se constituye en el elemento preponderante de los signos inscritos, provoca en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial, y precisamente esto lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protegen productos, servicios o giros comerciales exactos, equivalentes o



relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

En cuanto al cotejo fonético, y considerando que el signo solicitado como los inscritos comparten dentro de su estructura gramatical el elemento preponderante **CHEMO**, ocasiona una pronunciación análoga al oído del consumidor, lo que viene a reafirmar la existencia de un riesgo de confusión o asociación.

Desde la óptica ideológica, el término preponderante **CHEMO**, que emplean los distintivos marcarios, se traduce al castellano como quimioterapia, según consta en el enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=chemo%OA&op=translate>; de ahí que, los signos evocan un concepto o idea afín en la mente del consumidor, el cual puede asociar de manera directa la marca pretendida con los signos inscritos, y de igual forma sucederá con los productos y el giro comercial al encontrarse dentro de la misma actividad mercantil, lo que puede ocasionar riesgo de confusión o asociación empresarial.

Por todo lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el inminente riesgo de confusión o asociación empresarial que podría darse, ya que los distintivos marcarios son confundibles dada la identidad gráfica, fonética e ideológica en torno al término **CHEMO**.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos, servicios o giro comercial, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre estos, para lo cual también



podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los productos, servicios o giro comercial deben ser totalmente diferentes, esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar.

De ahí que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos, servicios o giros comerciales disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto entre los productos solicitados en clase 10: un dispositivo oral para enfriar el paladar y encías; los protegidos en clase 5: productos farmacéuticos; así como el giro mercantil del establecimiento comercial dedicado a la fabricación, comercialización, distribución de productos farmacéuticos. De ahí que, determina este Tribunal que son afines y relacionados debido a que se pueden recetar juntos, además se venden en el mismo mostrador, punto de venta y sirven para combatir las consecuencias de un mismo proceso clínico, pudiendo el consumidor asumir de forma automática que si estos llevan nombres similares, el dispositivo médico de la Clase 10 es respaldado o licenciado por el mismo laboratorio farmacéutico dueño de la marca de la Clase 5 o del establecimiento comercial; en consecuencia, se configura el riesgo de confusión o asociación empresarial.

Respecto al agravio de que la autoridad registral infringe toda normativa y doctrina en lo relativo a la aplicación e interpretación de la Clasificación Internacional de Niza, y el principio de especialidad, por cuanto realiza una apreciación carente de sustento al homologar y pretender una conexidad entre un producto farmacéutico (Clase 5) y un dispositivo o instrumento quirúrgico-odontológico (Clase 10). De



ahí que, considera este órgano de alzada, que ese alegato no resulta vinculante, ya que la Clasificación de Niza tiene un valor meramente administrativo. El número de la clase no constituye una barrera absoluta si en el mercado real existe afinidad comercial entre los bienes como sucede en el caso bajo análisis, además no existe una “homologación arbitraria”, ya que el dispositivo médico solicitado en la clase 10 (para enfriar el paladar y las encías) tiene como única finalidad clínica mitigar los efectos secundarios severos (mucositis oral) causados directamente por el consumo de los productos farmacéuticos de la Clase 5 (quimioterapias). Al ser un producto secundario y de soporte del fármaco, forman parte de un mismo tratamiento médico; y sin dejar de lado que estos tipos de productos se comercializan en los mismos lugares como farmacias, clínicas u hospitales.

Asimismo, por la naturaleza y relación de los productos, es de importancia señalar que el Principio de Especialidad no protege la coexistencia si los productos se necesitan entre sí para un mismo fin médico y se venden en el mismo lugar.

En cuanto a lo indicado por el apelante que la resolución recurrida incurre en un error de apreciación por parte de la autoridad registral al decretar una supuesta naturaleza análoga, canales de distribución idénticos y un público meta coincidente entre los signos en conflicto, lo cual no se configura, ya que el usuario de estos bienes se compone por profesionales de la salud (médicos generales, especialistas y doctores en farmacia) y pacientes bajo asesoría técnica, quienes poseen un elevado umbral de atención y discernimiento que impide cualquier error o confusión entre la marca CHEMO (diseño) en clase 5 y el nombre comercial CHEMO SALUD Y VIDA (diseño), frente a la



propuesta en clase 10, que además por la divergencia en el giro comercial y campos de actividad, no se configura el riesgo de asociación empresarial con la empresa CHEMO CENTROAMERICA, S.A., por cuanto los modelos de negocio son plenamente independientes y divergentes, mientras la empresa opositora se dedica exclusivamente a la manufactura e industria farmacéutica, su representada, CHEMO MOUTHPIECE IP HOLDINGS, LLC, se especializa en el desarrollo y comercialización de dispositivos médicos de naturaleza estrictamente odontológica.

Al respecto, considera esta autoridad que, si bien la doctrina reconoce que los médicos y farmacéuticos poseen un umbral de atención superior al del consumidor medio, el examen marcario no puede omitir al consumidor final que recae en el paciente; de ahí que, este consumidor podría encontrarse en un estado de error o confusión, al verse expuesto a marcas con una identidad denominativa idéntica en su raíz (**CHEMO**), por ende, será incapaz de disociar el origen de los productos.

Asimismo, es improcedente afirmar que los campos de actividad son diferentes, ya que la red de comercialización de los establecimientos sea farmacias, hospitales o distribuidoras médicas, coincide plenamente con los puntos de venta donde se distribuirá el dispositivo oral para enfriar el paladar y las encías solicitado. Por ende, comparten idénticos canales de distribución y se complementa el dispositivo de la clase 10 con relación a los fármacos de la clase 5,



por lo que el consumidor asumirá que el producto pretendido aditamento dental es una extensión de línea o cuenta con el respaldo científico del laboratorio preexistente, configurándose el riesgo de asociación empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, apoderada especial de la compañía CHEMOMOUTHPIECE IP HOLDINGS, LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:19 horas del 2 de setiembre de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía CHEMOMOUTHPIECE IP HOLDINGS, LLC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:19 horas del 2 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

MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10