



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0434-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO "GEMYNIS"

EUROFARMA COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-1652)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0262-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **Eurofarma Costa Rica, Sociedad Anónima**, cédula jurídica: 3-101-697875, domiciliada en San José, Costa Rica; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:20:14 horas del 26 de junio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **Eurofarma Costa Rica, Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**GEMYNIS**", para proteger y distinguir **en clase 5 internacional**: producto farmacéutico de uso humano; medicamentos que actúan sobre las funciones endocrinas y el metabolismo; sustancias y productos afines destinados a la defensa y protección de la salud.

Por medio de la resolución dictada a las 11:20:14 horas del 26 de junio de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de inscripción presentada, al considerarla inadmisibile por derechos de terceros, de conformidad del artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **Eurofarma Costa Rica, Sociedad Anónima** apeló, expresando como agravios lo siguiente:

1. Se ha procedido con la cesión de la presente marca, para que su nuevo titular sea **EUROFARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** y no cause confusión al consumidor con la marca **FEMINIS**.
2. Indica la recurrente que se procedió con la delimitación de productos de la presente marca. En aras de eliminar cualquier posible confusión. Se solicitó delimitar la lista de productos incluidos en la solicitud inicial, para que en adelante se lea la lista de la siguiente



manera: "Medicamentos que actúan sobre las funciones endocrinas y el metabolismo; sustancias y productos afines destinados a la defensa y protección de la salud".

3. Con la delimitación ya no se estaría causando riesgo de confusión al consumidor ya que ahora la marca está protegiendo productos delimitados y realizada la cesión quedaría inscrita bajo el nombre del titular de la marca FEMINIS, por lo que no estaría causando engaño al consumidor.

4. La marca GEMYNIS y la marca registrada GENEMIS son distintas. Si bien ambas denominaciones comparten algunas letras, su estructura total, grafía y pronunciación difieren de manera notoria. GEMYNIS incorpora la letra "Y" y la terminación "NIS", lo que genera una forma visual y sonora distinta a GENEMIS.

5. Los productos que cada marca identifica pertenecen a campos claramente diferenciados: GEMYNIS se vincula con medicamentos de uso terapéutico, sometidos a regulación sanitaria estricta y adquiridos generalmente bajo prescripción médica, mientras que GENEMIS se destina a suplementos alimenticios de libre comercialización, orientados a la nutrición y no al tratamiento médico.

6. Si las marcas GENEMIS y FEMINIS pudieron coexistir de manera armónica bajo los mismos principios marcarios, no existe motivo jurídico ni fáctico que impida la aceptación del registro de GEMYNIS, máxime considerando que dicha marca sustituye a la anteriormente registrada GEMINIS PHARMACEUTICALS, cuya existencia previa tampoco generó conflictos con las mencionadas.



7. Se solicita se suspenda el presente trámite hasta que la cesión y la delimitación sean presentadas en el Registro Nacional y luego se proceda a aceptar los alegatos acá presentes y se continúe con el trámite de registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. La marca de comercio **"genemis"**, registro: 310714, inscrita desde el 21 de diciembre de 2022, vigente hasta el 21 de diciembre de 2032, titular: YAZBECK Y HEIGOLD S.A., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Suplemento alimenticio humano. Suplemento alimenticio animal. (visible a folio 5 y 6 del legajo de apelación)
2. La marca de comercio **"FEMINIS"**, registro: 294736, inscrita desde el 15 de marzo de 2021, vigente hasta el 15 de marzo de 2031, titular: EUROFARMA GUATEMALA S.A., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Vitaminas prenatales con OMEGA 3. (visible a folio 7 del 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. CONTROL DE LEGALIDAD. Resulta necesario señalar que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se



consignó, tanto en el considerando “QUINTO” como en el “SEXTO”, como parte del fundamento jurídico correspondiente para sustentar la denegatoria del signo solicitado, el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, lo cual no resulta jurídicamente correcto de acuerdo con el análisis de la resolución.

Asimismo, se advierte que en la resolución recurrida se incurrió en un error material al identificar al titular de la solicitud de inscripción del signo a EUROFARMA GUATEMALA, S.A.; sin embargo, de conformidad con la documentación contenida a folio 13 del expediente principal se desprende que el titular correcto es EUROFARMA COSTA RICA, S.A.

Ahora bien, este Tribunal determina que dichas imprecisiones antes señaladas constituyen errores materiales, que no inciden en el sentido de la decisión adoptada, ni afectan el ejercicio del derecho de defensa, por lo que 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. En el presente caso se solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **"GEMYNIS"**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: producto farmacéutico de uso humano; medicamentos que actúan sobre las funciones endocrinas y el metabolismo; sustancias y productos afines destinados a la defensa y protección de la salud, la cual fue rechazada por el Registro de la Propiedad Intelectual, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos



distintivos (en adelante Ley de marcas).

Corresponde a este Tribunal entrar al examen sustancial del recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **Eurofarma Costa Rica, Sociedad Anónima**, con el fin de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al marco jurídico vigente, así como establecer si el signo solicitado "**GEMYNIS**", reúne las condiciones necesarias para acceder a la protección registral conforme a la normativa marcaria aplicable.

Para tal efecto, resulta necesario verificar si el signo pretendido cumple con las exigencias legales y con los principios que informan el derecho marcario. En este sentido, procede citar el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), disposición que define la marca en los siguientes términos:

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.

Para determinar si un signo posee aptitud distintiva, el registrador debe efectuar un examen integral de los requisitos sustantivos, tanto intrínsecos como extrínsecos. A tal efecto, la legislación marcaria establece un conjunto de prohibiciones de registro, particularmente en aquellos supuestos en que exista un derecho subjetivo de un tercero



que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas dispone:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.



Conforme a 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, 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.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Sobre la identidad o semejanza entre signos, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), lo ha abordado de la siguiente manera:



§ 1. Existirá identidad entre el signo pedido y la marca anterior cuando el primero reproduce, sin modificación alguna, todos los elementos que constituyen la marca anterior. Así, de la simple comparación entre ellos consta su plena identidad, por lo que no es necesario un mayor análisis para concluir que ellas no son diferenciables entre sí y en este caso opera la presunción legal de confusión en el consumidor, que establece la LPI.

§ 2. La determinación de la semejanza entre marcas corresponde a una operación estimativa que implica el empleo de ciertas pautas de comparación, sin perjuicio de las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial. Dichas pautas de evaluación deben ser analizadas considerando la estructura que posee cada marca, a la luz de: (i) La apreciación global, que obliga al momento del análisis marcario a considerar los signos en su conjunto o como un todo, sin detenerse a examinar los detalles de un signo y sin acudir a fraccionamientos, incorporando comparación fonética, gráfica y/o conceptual; (ii) La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto; y (iii) La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca. (Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Marcas previas en Chile. En Directrices de marcas: Capítulo Prohibiciones de registro. Recuperado del enlace



https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/viiid_marcas_previas_en_chile.pdf?sfvrsn=71fOef7e_0

Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a 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.
- 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.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA

GEMYNIS

Clase 5 internacional: Producto farmacéutico de uso humano; medicamentos que actúan sobre las funciones endocrinas y el metabolismo; sustancias y productos afines destinados a la defensa y protección de la salud.

SIGNOS INSCRITOS

genemis	FEMINIS
Clase 5 internacional: suplemento alimenticio humano. Suplemento alimenticio animal.	Clase 5 internacional: vitaminas prenatales con OMEGA 3.



Desde el punto de vista gráfico, se observa que los signos confrontados son de naturaleza denominativa y presenta una coincidencia relevante en la mayoría de las siete letras que los componen, lo cual incide en su grado de semejanza visual.

El signo solicitado incorpora el mismo inicio y final (GE/IS) de la marca previamente inscrita “genemis”, generando una impresión en conjunto similar. Las diferencias introducidas por la presencia de las letras “Y” en la solicitada y de la letra “E” en la registrada, así como la variación entre las consonantes N/M, no alteran la percepción gráfica similar que generan las marcas.

En cuanto al cotejo entre el signo propuesto y la marca inscrita “FEMINIS”, se determina que ambos comparten una estructura denominativa altamente semejante, al coincidir en la secuencia de la mayoría de sus letras. Las diferencias se circunscriben a la letra inicial, así como a la sustitución de la vocal “I” por la “Y”. Estas variaciones no producen diferenciación visual dentro de la impresión de conjunto.

En consecuencia, desde el plano gráfico, la marca solicitada presenta una semejanza visual relevante con respecto a los signos previamente registrados, susceptible de crear confusión en el consumidor.

En cuanto al aspecto fonético, los signos producen una sonoridad al oído humano muy similar, dado que comparten la mayor parte de su estructura, lo que conlleva una pronunciación semejante. Las variantes que incorpora no le confieren la distinción requerida a la



marca propuesta, para diferenciarse adecuadamente de los signos inscritos.

Ideológicamente, los signos confrontados carecen de significado, al tratarse de signos de fantasía, sin contenido conceptual.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio. Al respecto el artículo 89 de la Ley de marcas estipula:

Artículo 89. Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.
[...]

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.
[...]

Sobre este principio de especialidad la doctrina indica que

...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 manera, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir con el signo solicitado, y los distinguidos con las marcas registradas, se determina que no solo se ubican en la misma clase 5 internacional, sino que son de la misma naturaleza dirigidos al sector de la salud, los cuales pueden coincidir en canales de comercialización.

La estrecha vinculación entre los productos incrementa el riesgo de confusión directa, en donde el consumidor puede creer que se trata de la misma marca, así como el riesgo de confusión indirecta, debido a que el consumidor medio podría pensar que forman parte de líneas correspondientes a la misma empresa o una ampliación de su gama de productos.

El apelante señala que procedió a la cesión de su signo con el propósito de evitar que exista confusión con la marca "FEMENIS". Al respecto, este Tribunal observa que la transferencia de la titularidad fue archivada, según certificación visible a folio 37 del legajo de apelación. Asimismo, aun habiéndose realizado la transferencia indicada, el signo solicitado sigue siendo inadmisibile, manteniéndose el riesgo de confusión y asociación empresarial con la marca registrada "genemis" registro 310714.

Sobre la delimitación del listado de productos propuesta, este órgano de alzada concluye que, aún con la limitación introducida, los



productos continúan presentando una afinidad directa con los amparados mediante las marcas previamente registradas, manteniéndose la posibilidad de confusión y el riesgo de asociación.

Es importante tener presente que el consumidor medio no realiza distinciones técnicas ni especializadas como las alegadas por el recurrente, sino que percibe los productos de manera global, vinculándolos a un mismo sector económico y comercial.

De esta forma se reitera conforme al cotejo marcario efectuado que los signos enfrentados presentan semejanzas relevantes y que los productos mantienen relación competitiva, por lo que persiste el riesgo de confusión y asociación empresarial indebida, independientemente de la delimitación realizada.

En cuanto al alegado de que la marca propuesta y el signo “GEMENIS” son distintos, no es recibo. Tal como se analizó en el cotejo, la incorporación de la letra “Y” no genera diferenciación sustancial que permita a la marca propuesta distinguirse en el mercado con respecto a las registradas previamente. Además, la terminación “NIS” resulta altamente similar con “MIS”, por lo que persiste la semejanza global entre los signos.

El apelante argumenta que los productos se encuentran claramente diferenciados, al tratarse de medicamentos bajo prescripción médica frente a suplementos de libre comercialización. Sin embargo, dicha distinción no resulta suficiente para excluir el riesgo de confusión, por cuanto los productos siguen perteneciendo al mismo sector económico, comparten canales de distribución y comercialización, y



pueden estar dirigidos a un mismo tipo de consumidor.

En relación con el argumento de que la coexistencia registral de las marcas “genemis” y “FEMINIS”, permitiría el registro del signo propuesto, este Tribunal considera que tal razonamiento no resulta procedente. La eventual coexistencia de signos no genera un derecho automático para registrar nuevas marcas similares, ni constituye un precedente vinculante para la administración. Por el contrario, cada solicitud debe ser analizada de manera individual, atendiendo a lo dispuesto por la legislación marcaria y a las particularidades del caso en concreto.

En cuanto a lo planteado por el recurrente de suspender el presente trámite hasta tanto se formalice la cesión y la delimitación planteadas ante el Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal estima que no es de recibo. Lo anterior, por cuanto las gestiones indicadas no inciden en el resultado del examen de registro correspondiente, tal y como fue explicado líneas atrás y en el cual se mantiene incólume el riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

Bajo este conocimiento, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con los signos previamente inscritos. En consecuencia, se rechazan los alegatos formulados por la parte apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **Eurofarma Costa Rica, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **Eurofarma Costa Rica, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:20:14 horas del 26 de junio 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55