



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0640-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “BIOGENTEC”**

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

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-3873)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0346-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y tres minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, domiciliada en Calle Renato Leduc No. 363, Colonia Toriello Guerra, Demarcación Tlalpan; Zip Code 14050, México City, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 13:04:55 horas del 13 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de abril de 2025, **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, apoderada de **NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BIOGENTEC”** para distinguir en clase 5: productos farmacéuticos.

El 4 de julio de 2025, el licenciado **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BIOGEN MA INC**, se opuso a la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de la marca **“BIOGEN”** que distingue en clase 5: Preparaciones farmacéuticas para usarse en el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer, de infecciones virales, de desórdenes neurológicos, de desórdenes cardiovasculares, de desórdenes inflamatorios, de desórdenes inmunológicos, de desórdenes respiratorios y de desórdenes hepáticos.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:04:55 horas del 13 de noviembre de 2025, declaró con lugar la oposición planteada y rechazó el signo solicitado **“BIOGENTEC”**.

A folio 58 del expediente principal, el Registro aclara y adiciona la resolución recurrida, indicando que no se admite la limitación de productos presentada por el solicitante mediante adicional 2025-12959, de conformidad con el artículo 11 y 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS** apeló y expuso como agravios lo siguiente:



Solicita limitar la lista de productos de la marca pretendida a: productos de alta especialidad en Algología, Anestesiología, Oncología y Soluciones Parentales orientados a la innovación, desarrollo, producción, comercialización y distribución de medicamentos hospitalarios.

Manifiesta que la marca no se está analizando en conjunto, se analiza fraccionadamente lo que va en contra del inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas.

Alega que las marcas presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral:

Aunque las marcas BIOGEN y BIOGENTEC comparten un elemento inicial coincidente ("BIO"), existen diferencias claras, sustanciales y suficientes desde los puntos de vista fonético, gráfico, estructural y conceptual que impiden cualquier riesgo de confusión directa o indirecta por parte del consumidor. Fonéticamente, BIOGEN se compone de dos sílabas ("BIO-GEN"), mientras que BIOGENTEC cuenta con cuatro sílabas ("BIOGEN-TEC"), lo que la hace más larga y compleja al pronunciarse. Esta diferencia en la extensión y ritmo fonético refuerza su distinción auditiva. Gráficamente, la terminación "-TEC" en BIOGENTEC añade tres letras más que modifican significativamente su apariencia visual, generando una impresión completamente distinta en la memoria del consumidor.

Estructuralmente, BIOGENTEC es una marca compuesta con una connotación tecnológica o científica reforzada por el sufijo "TEC", que no está presente en BIOGEN, lo que le otorga un carácter diferenciador adicional.



Desde el punto de vista conceptual, BIOGEN puede asociarse con términos genéricos o descriptivos relacionados con biogenética o biología en general, mientras que BIOGENTEC proyecta una imagen más técnica o especializada, alineada con tecnología en salud o innovación científica.

Indica diferencia de productos con la limitación presentada, por lo solicita aplicar el principio de especialidad y se rechaza la oposición interpuesta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BIOGEN MA INC.**, la marca:

BIOGEN registro 98473, inscrita desde el 6 de enero de 1997 y vence el 6 de enero de 2027, en clase 5 para: Preparaciones farmacéuticas para usarse en el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer, de infecciones virales, de desórdenes neurológicos, de desórdenes cardiovasculares, de desórdenes inflamatorios, de desórdenes inmunológicos, de desórdenes respiratorios y de desórdenes hepáticos. (folios 19 y 20 expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, ... 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, ... 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.

Según el inciso citado para que no sea admisible el signo solicitado **“BIOGENTEC”**, en clase 5, deben presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con el signo registrado **“BIOGEN”** y distinguir los mismos productos y servicios u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:



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;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO

“BIOGENTEC”



Productos farmacéuticos.

MARCA REGISTRADA

BIOGEN

Preparaciones farmacéuticas para usarse en el diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer, de infecciones virales, de desórdenes neurológicos, de desórdenes cardiovasculares, de desórdenes inflamatorios, de desórdenes inmunológicos, de desórdenes respiratorios y de desórdenes hepáticos.

En el plano gráfico los signos presentan similitud estructural, **BIOGENTEC** contiene las 6 letras de **BIOGEN** en el mismo orden secuencial inicial, concluyendo que la marca registrada se encuentra contenida en su totalidad en el signo pretendido. El consumidor promedio no realiza un análisis detallado, sino que retiene una imagen general. Al compartir el prefijo "BIO" (muy común en el sector) y el núcleo "GEN", la capacidad de diferenciación visual es mínima. Además, la terminación TEC en la marca solicitada no proporciona la distintividad suficiente, contrario a lo señalado por la apelante.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de los signos es muy similar para el consumidor, ya que el golpe de voz inicial es idéntico. Al coincidir en la mayoría de las letras y en el mismo orden, hace que los signos suenen de forma similar. Por otra parte, a la hora de solicitar los productos, la desinencia "TEC" puede perderse o interpretarse como un derivado del original. La marca solicitada incorpora la totalidad de la marca registrada en su raíz y cuerpo central, por lo que suenan bastante similar. La terminación "TEC" actúa como un sufijo que, lejos de diferenciar, parece una extensión



de la misma línea de productos (posiblemente aludiendo a "tecnología").

En el aspecto ideológico ambas marcas evocan conceptos de "vida" (*Bíos*) y "genética" o "generación" (*Gen*). La partícula "TEC" en la solicitada refuerza la idea de biotecnología aplicada a la genética. Conceptualmente, el consumidor percibirá que **BIOGENTEC** es la versión tecnológica o moderna de **BIOGEN**, sugiriendo un origen empresarial común o un vínculo de procedencia.

Con relación al cotejo de los productos, no lleva razón la apelante en indicar que no se presenta riesgo de confusión, ya que la naturaleza de los productos es la misma, se trata de productos farmacéuticos, lo que debe elevar el estándar de cuidado. La limitación solicitada por el apelante no se puede realizar ya que no aporta la respectiva tasa que exige el artículo 94 de la ley de marcas, razón por la cual fue denegado por el Registro de origen.

Las marcas al presentar más semejanzas que diferencias y distinguir productos farmacéuticos no pueden coexistir, es claro para esta Instancia que existe un alto riesgo de confusión, aunque un médico especialista pueda notar la diferencia, el consumidor final o el dependiente de farmacia podría confundir **BIOGENTEC** con **BIOGEN** debido a la fuerte semejanza gráfica, fonética e ideológica, desarrollada anteriormente. Bajo el principio *pro-salud*, el Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica tiende a denegar marcas con este grado de similitud para evitar errores en la medicación, lo que también avala este Tribunal.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, dado que el análisis realizado por el Registro, se efectuó



de forma correcta, sin desmembrar los signos; y como se concluyó a lo largo de esta resolución, la marca solicitada **BIOGENTEC** incurre en la prohibición establecida en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978), al ser semejante con la marca registrada **BIOGEN** y dada la identidad de los productos y la similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que se rechazan los agravios por la razones expuestas, y su registro debe ser rechazado para proteger el derecho de prelación de la marca preexistente y evitar la confusión al público consumidor.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:04:55 horas del 13 de noviembre de 2025, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEOLPHARMA, S.A. DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:04:55 horas del 13 de noviembre de 2025, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33