



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0007-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO "PrimaPlus"

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-114)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0351-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de mayo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, sociedad existente conforme las leyes de Guatemala; en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:31:16 horas del 20 de octubre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por medio del escrito presentado el 9 de enero de 2024, la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **Pharmalys Laboratories S.A.**, sociedad existente conforme las leyes de Suiza, domiciliada en Schochenmühlestrasse 2, 6340 Baar, Suiza; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**PrimaPlus**", para proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos, 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. En clase 29 internacional: carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

Una vez publicado el edicto de ley, la representación de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, quien es titular de la marca "**PRIMA**", registro 285424.



Mediante resolución de las 14:31:16 horas del 20 de octubre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió lo siguiente: "Se declara parcialmente con lugar la oposición planteada por **FABIOLA SAENZ QUESADA**, en condición de apoderada especial de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca PRIMA PLUS solicitada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en condición de apoderada especial de **PHARMALYS LABORATORIES S.A.**, la cual se deniega para la clase 29 para: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio”* y se acoge para clase 5 para: *“Productos farmacéuticos, 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”*.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:

1. Manifiesta que al aceptarse la solicitud en clase 05, la resolución recurrida contradice la Ley de marcas, ya que considera las marcas tienen gran similitud al compartir el elemento “prima” en la misma posición. También presentan similitud fonética e ideológica. Agrega



que el término “plus” no es suficiente para crear distinción entre los signos. Concluye que, al realizar un cuidadoso análisis visual, fonético e ideológico de los signos, se puede determinar que la marca solicitada no cuenta con la distintividad requerida para acceder a registro.

2. Existe una importante relación entre los productos que busca proteger la nueva solicitud y la marca ya registrada, lo cual agrava todavía más el riesgo de confusión para el consumidor y el peligro de asociación entre las empresas titulares. La clase 30 y la clase 05, guardan una estrecha relación, ya que como se observa, el solicitante pretende proteger en clase 05 “alimentos y sustancias dietéticas; alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas”, es decir son productos alimenticios también.

3. Si bien las marcas no comparten exactamente las mismas clases, un correcto análisis de los productos que protege cada clase evidencia una importante relación en cuanto a su giro comercial y en consecuencia estarían compartiendo el mismo tipo de consumidor final y los mismos canales de comercialización, existiendo claramente una conexión competitiva entre estos y la existencia de un alto riesgo de confusión, imposibilitando aplicar el Principio de Especialidad en este caso.

4. Solicita se revoque la resolución únicamente en lo decidido respecto a admitir la solicitud de marca en la clase 05.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el



Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

1. La marca de fábrica y comercio "**PRIMA**", registro: 285424, inscrita desde el 10 de enero de 2020, vigente hasta el 10 de enero de 2030, titular: PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: Salsas, condimentos a base de especias, semillas y frutos con sabor picante, mayonesa, salsa soya, salsa inglesa, ketchup (salsa de tomate), aderezos. (visible a folio 62 y 63 del 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual, con fundamento en lo dispuesto los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), dictó resolución denegatoria parcial respecto a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**PrimaPlus**", ante la oposición presentada.

La marca fue solicitada para proteger y distinguir en clase 5



internacional: productos farmacéuticos, 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. En clase 29 internacional: carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio.

No obstante, la autoridad registral admitió la solicitud únicamente respecto de los productos comprendidos en la clase 5 internacional, denegando su inscripción para los productos solicitados en la clase 29. Siendo esta decisión la que motivó la impugnación planteada por la parte recurrente, el análisis de fondo que realizará este Tribunal se circunscribirá exclusivamente a la procedencia o improcedencia del signo solicitado en relación con los productos comprendidos en la clase 05 internacional, por ser este el único extremo que permanece en controversia y es el objeto del presente recurso.

De conformidad con la normativa marcaria vigente, un signo podrá acceder al registro como marca siempre que posea aptitud distintiva y no se encuentre comprendido dentro de alguna de las prohibiciones absolutas o relativas previstas por la ley. En este sentido, el ordenamiento jurídico impide la inscripción de aquellos signos que sean idénticos o semejantes a una marca previamente registrada o



solicitada por un tercero, cuando tal identidad o semejanza sea susceptible de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen.

Por lo anterior, es que el artículo 8 de la Ley de marcas establece una serie de prohibiciones relativas destinadas a salvaguardar los derechos previamente adquiridos por terceros y a prevenir el riesgo de confusión en el mercado. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) dispone las siguientes prohibiciones:

- 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.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar 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. Al respecto, 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.

a) 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. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2022)

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan 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.

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.

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto.

MARCA PROPUESTA

PrimaPlus

Clase 5 internacional: productos farmacéuticos, 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.

MARCA INSCRITA

PRIMA

Clase 30 internacional: salsas, condimentos a base de especias, semillas y frutos con sabor picante, mayonesa, salsa soya, salsa inglesa, ketchup (salsa de tomate), aderezos.

Desde el punto de vista gráfico, las marcas cotejadas son



denominativas. La marca solicitada “PrimaPlus” reproduce íntegramente el término “PRIMA”, que constituye la totalidad de la marca inscrita. Si bien el signo pretendido incorpora el vocablo adicional “PLUS”, este se percibe como un elemento complementario que alude a una cualidad adicional o superior del producto. En consecuencia, la coincidencia visual derivada del elemento común “PRIMA” genera una impresión gráfica semejante entre los signos confrontados.

En el aspecto fonético, los signos presentan una importante proximidad sonora, pues ambos comparten la expresión PRIMA, que constituye la totalidad de la marca inscrita y la parte inicial de la marca solicitada. La adición del término PLUS no resulta suficiente para neutralizar la coincidencia fonética originada por la reproducción íntegra del elemento PRIMA.

Desde la perspectiva ideológica o conceptual, se observa que los signos confrontados coinciden en el elemento denominativo “PRIMA”, la cual constituye el núcleo evocativo de ambas marcas y transmite al consumidor una misma idea, pese a sus varios significados, en este caso asociada a calidad, superioridad o excelencia. La incorporación del término “PLUS” en la marca solicitada no altera dicha percepción conceptual. En consecuencia, se determina que los signos examinados presentan una clara proximidad conceptual.

Establecida la semejanza, gráfica, fonética e ideológica entre los signos en conflicto, corresponde analizar la relación existente entre los productos que busca proteger y distinguir, a fin de determinar la posible aplicación del principio de especialidad marcaria y si resulta



jurídicamente posible su coexistencia registral.

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 entre los signos confrontados, se determina con claridad que estos no solo se encuentran comprendidos en clases internaciones distintas, sino que además presentan diferencias sustanciales en cuanto a su naturaleza, finalidad y destino comercial. Los productos amparados con la marca solicitada se encuentran orientados a fines médicos y nutricionales especializados, mientras que los identificados por la marca registrada corresponden a productos para salsas en general y aderezos. Contrario a lo manifestado por la recurrente, este Tribunal no encuentra posibilidad alguna de confusión en el consumidor al ser los productos tan diferentes, pretender una relación entre salsas, mayonesas y aderezos con alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés y suplementos alimenticios; carece de total fundamentación, siendo clara, tal y como lo resuelve el Registro de origen, la imposibilidad de confusión alguna.



Asimismo, no se presenta entre ellos una relación complementaria, sustitución o competencia, por lo que el consumidor podrá diferenciarlos en el mercado, sin atribuirles un origen común.

En cuanto a los alegatos planteados por la apelante, estima este Tribunal que no lleva razón al afirmar que la marca solicitada carece de la distintividad necesaria para acceder a registro. Si bien mediante el cotejo realizado se determinó la existencia de semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos confrontados, tal circunstancia no determina, por sí misma, la improcedencia del registro solicitado.

Lo anterior, por cuanto el análisis debe realizarse de manera integral, valorando no solo la semejanza entre los signos, sino también la naturaleza, finalidad y relación existente entre los productos que distinguen. Tal y como se desarrolló en párrafos precedentes, en el presente caso existen diferencias sustanciales entre los productos de la marca inscrita y los admitidos para la clase 5 internacional, lo que permite aplicar el principio de especialidad marcaria, descartándose la existencia de un riesgo de confusión o asociación empresarial indebida en el consumidor respecto a dichos productos, por lo que se rechazan los agravios en este sentido.

Del examen del listado concreto de productos se advierte que los amparados en clase 5 poseen una finalidad esencialmente médica y nutricional, dirigidos al ámbito de la salud. Mientras que los productos protegidos por la marca previamente registrada en la clase 29 internacional, corresponden a alimentos destinados a consumo ordinario. En consecuencia, se trata de productos con diferentes finalidades, características y expectativas de consumo distintas, por lo que no se



presenta algún riesgo de confusión, tal y como se ha desarrollado a lo largo de esta resolución.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por la recurrente, este órgano de alzada concluye que los productos no comparten canales de comercialización ni el mismo tipo de consumidor. Tampoco es correcto afirmar que se trata de productos competitivos. Al realizarse el análisis marcario, se determina que los productos admitidos en la clase 5 de la nomenclatura internacional, se encuentran suficientemente diferenciados de los protegidos por medio de la marca inscrita. Por tal motivo, resulta procedente la aplicación del principio de especialidad.

En virtud de lo anterior, es que se procede a desestimar los agravios planteados por la parte apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:31:16 horas



del 20 de octubre 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 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

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26