



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0165-TRA-PI

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

PROCAPS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-11545)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0517-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **PROCAPS, S.A.**, sociedad existente conforme las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 80 No. 78B-201, Barranquilla, CO, Colombia; en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:37:03 horas del 25 de febrero de 2026.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por medio del escrito presentado el 10 de octubre de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **PROCAPS, S.A.**; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ACOPEX”**, 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; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Una vez publicado el edicto de ley, el abogado Sergio José Solano Montenegro, vecino de Cartago, portador de la cédula de identidad: 1-0578-0279, en su condición de apoderado especial de la compañía **APOTEX INC.**, una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Canadá, con domicilio en ciento cincuenta Signet Drive, Weston, Ontario, Canadá; presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, quien es titular de la marca **“APOTEX”**, registro 074423.

Mediante resolución de las 14:37:03 horas del 25 de febrero de 2026, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió lo siguiente: “Se declara parcialmente con lugar la oposición planteada por **SERGIO JOSE SOLANO MONTENEGRO**, en su condición de



apoderado especial de la **APOTEX INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca ACOPEX solicitada por **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en calidad de apoderada especial de **PROPCAPS S.A.**, la cual se acoge para: *“Preparaciones para uso veterinario, complementos alimenticios para animales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”* y se deniega para: *“Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales”.*

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **PROCAPS, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios ante esta instancia, lo siguiente:

1. Se está incurriendo en un análisis fraccionado de las marcas registradas en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en consideración la marca en su conjunto, si analizamos la marca tal y como lo establece la ley, como un todo o una unidad, goza del necesario nivel inventivo para acceder al registro.
2. Existe gran diferencia en los productos, ya que su representada protege toda la clasificación de Niza en clase 5 y la marca registrada protege productos farmacéuticos.
3. Debe considerarse que el titular PROCAPS S.A. cuenta con el



registro previo PROCAPS ACOPEX desde el año 2025, lo cual refuerza la legitimidad, continuidad y distintividad del signo solicitado dentro del mercado farmacéutico.

4. Los signos ACOPEX y APOTEX presentan diferencias claras, suficientes y relevantes que permiten su coexistencia pacífica en el mercado, sin generar riesgo de confusión o asociación indebida en el consumidor.

5. Desde el punto de vista gráfico, no existe imitación ni semejanza relevante entre los signos enfrentados. Las diferencias en la composición literal, longitud, estructura y secuencia de letras generan una percepción visual claramente diferenciable. Desde el punto de vista fonético, los signos presentan diferencias claras en su ritmo, acentuación y pronunciación. Asimismo, no comparten un significado conceptual común ni evocan una misma idea en la mente del consumidor.

6. Solicita que se rechace la oposición presentada en contra de la marca ACOPEX en clase 5 y se continúe con el trámite de registro.

**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 **“APOTEX”**, registro: 74423, inscrita desde el 12 de febrero de 1991, vigente hasta el 12 de febrero de 2031, titular: APOTEX INC, para proteger y



distinguir en clase 5 internacional: un producto farmacéutico.  
(visible a folio 6 y 7 del legajo digital de apelación)

**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.** El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la resolución recurrida, declaró parcialmente con lugar la oposición interpuesta por la representación de la compañía **APOTEX INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ACOPEX”**, 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; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

La autoridad registral desestimó parcialmente la oposición y admitió la solicitud para su inscripción respecto de los siguientes productos:  
*preparaciones para uso veterinario, complementos alimenticios para*



*animales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*

Por el contrario, acogió parcialmente la oposición y denegó la inscripción del signo solicitado para los siguientes productos: *productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales.*

Esta denegatoria parcial motivó la impugnación planteada por la parte recurrente; al estimar que, respecto a estos productos, la marca **ACOPEX** no incurría en la prohibición contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Delimitado de esta manera el objeto de conocimiento en alzada, corresponde a este Tribunal determinar si la denegatoria parcial dispuesta por el Registro resulta conforme con el ordenamiento jurídico.

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. En lo que interesa al presente asunto, dicha norma 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 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.
- [...]

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)

Para efectuar esta valoración debe acudirse a las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, conforme a las cuales los signos deben examinarse a partir de la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto, desde la perspectiva del consumidor normal de los productos de que se trate, otorgando mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, el análisis debe considerar la naturaleza de los productos, sus canales de distribución, puntos de venta, consumidores destinatarios y la posibilidad de relación o asociación entre ellos.

Además, el artículo 18 de la Ley de marcas permite que la inscripción sea concedida únicamente para determinados productos o servicios cuando no se justifique una denegatoria total y la coexistencia de los signos, respecto de los productos admitidos, no resulte susceptible de



causar confusión.

**Artículo 18. Resolución.** Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada. Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

[...]

Establecido el marco normativo aplicable, corresponde realizar el cotejo entre el signo solicitado ACOPEX y la marca inscrita APOTEX, desde los planos gráfico, fonético e ideológico, para posteriormente determinar la relación existente entre los productos que cada una distingue.

#### MARCA PROPUESTA

#### ACOPEX

**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; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para



eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**MARCA INSCRITA**

**APOTEX**

**Clase 5 internacional:** Un producto farmacéutico.

Desde el punto de vista gráfico, las marcas cotejadas son denominativas. Ambas denominaciones presentan una estructura visual semejante al coincidir en las letras A, O, P, E y X, de la cuales cuatro de ellas están ubicadas en el mismo orden, de un total de seis letras; por lo que resulta obvio ser mayores las semejanzas que las diferencias. Los signos confrontados poseen una conformación similar: comienzan con la letra “A”, poseen igual extensión, mantienen la misma secuencia en las vocales y concluyen con las letras “EX”.

Las únicas diferencias se encuentran en las consonantes “C” y “P” del signo solicitado frente a “P” y “T” de la marca inscrita. Sin embargo, estas variaciones no resultan suficientes para modificar de manera sustancial la impresión visual de conjunto, especialmente porque el consumidor no suele efectuar un examen simultáneo y detallado de las marcas, sino que conserva en su memoria una representación general e imperfecta de ellas. Por lo que, gráficamente existe una semejanza relevante entre las denominaciones confrontadas.

En el plano fonético, los signos se articulan de forma semejante, al coincidir en la mayoría de sus letras. Al ser pronunciados de forma sucesiva, ACOPEX y APOTEX producen una sonoridad cercana,



susceptible de generar riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

En cuanto al plano ideológico, ambas expresiones constituyen denominaciones de fantasía que carecen de un significado concreto.

Determinada la semejanza gráfica y fonética entre los signos confrontados, corresponde analizar la relación existente entre los productos que constituyen el objeto de este recurso. Este examen debe limitarse a los productos respecto de los cuales el Registro acogió la oposición y denegó la inscripción del signo solicitado, debido a que, en relación con los demás productos, la solicitud fue admitida, por lo que esa decisión no causa perjuicio a la recurrente ni forma parte del objeto de conocimiento de este Tribunal.

De acuerdo con la resolución recurrida, la denegatoria comprende: *productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas; emplastos; material para apósitos; y material para empastes e improntas dentales.* Por su parte, la marca inscrita **APOTEX** protege *productos farmacéuticos.*

Del cotejo de los productos se advierte identidad respecto de los productos farmacéuticos y una relación estrecha entre estos y las preparaciones para uso médico, los productos higiénicos y sanitarios para uso médico, los emplastos, el material para apósitos, el material para empastes e improntas dentales, así como los alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, los alimentos



para bebés y los complementos alimenticios para personas.

Dicha relación deriva de su finalidad sanitaria o médica, su carácter complementario, la coincidencia de su público destinatario y de sus canales de comercialización, lo que permite que el consumidor pueda atribuirles un mismo origen empresarial o considerar que proceden de empresas económicamente vinculadas.

La apelante alega que se efectuó un análisis fraccionado de los signos, lo cual no es de recibo para este Tribunal. En el presente caso, los signos ACOPEX y APOTEX fueron valorados como unidades denominativas completas, sin descomponerlos. Desde esa apreciación conjunta se determinó que ambos poseen una estructura semejante, coinciden en varias letras y comparten determinados sonidos iniciales y finales.

La recurrente señala que existen diferencias entre los productos que se busca proteger y distinguir, sin embargo, los productos solicitados presentan conexidad competitiva con los productos farmacéuticos protegidos por la marca APOTEX, al poder compartir finalidad, consumidores, establecimientos de venta y canales de distribución. Por consiguiente, la amplitud del listado solicitado para ACOPEX no elimina la coincidencia o relación existente con el signo del oponente.

Con respecto a la existencia del registro previo PROCAPS ACOPEX, perteneciente a la solicitante, no constituye un elemento que determine que el signo ACOPEX pueda ser resgistrado. Además, este registro cuenta con un elemento adicional que en su momento la autoridad registral valoró como diferenciador y procedió con la



inscripción, situación que no se presenta en el caso en estudio, por lo que no es posible equiparar signos que no presentan características o estructuras idénticas. Por otra parte, cada solicitud debe examinarse conforme a sus características particulares, así como los productos involucrados, los derechos anteriores vigentes y las circunstancias jurídicas existentes al momento de resolver.

En cuanto a las diferencias alegadas entre los signos en conflicto que permitirían su coexistencia pacífica, debe indicarse que el riesgo de confusión no exige identidad absoluta entre las marcas. Es suficiente que las semejanzas apreciadas en conjunto con la relación existente entre los productos puedan inducir a error al consumidor, así como ocurre en el presente asunto.

La apelante argumenta que las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, generan una percepción claramente diferenciable. No obstante, tal y como se analizó al efectuar el cotejo marcario, los signos presentan similitudes suficientes a nivel gráfico y fonético, que pueden generar riesgo de confusión y asociación empresarial indebida.

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina que la semejanza existente entre los signos, unida a la identidad o estrecha relación de los productos afectados por la denegatoria parcial, configura un riesgo de confusión o asociación empresarial que impide la inscripción pretendida respecto de estos. En consecuencia, los argumentos formulados por la recurrente no logran desvirtuar el fundamento de la resolución recurrida, por lo que deben ser rechazados en su totalidad por los motivos expuestos.



**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **PROCAPS, 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 María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **PROCAPS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:37:03 horas del 25 de febrero del 2026, 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