

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0533-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“NOVOFIT”**

**GUTIS, LTDA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-6322)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO 0111-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y dos minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Adriana Calvo Fernández, abogada, cédula de identidad: 110140725, con domicilio en San José, en su condición de apoderada especial de la compañía GUTIS LIMITADA, cédula jurídica 3-102-526627, sociedad domiciliada en San José, Escazú, Edificio Terraforte, cuarto piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:22:39 del 04 de noviembre del 2020.

**Redacta la jueza Ortiz Mora; y**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la empresa **GUTIS LIMITADA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "NOVOFIT", en clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y*

---

*sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales.*

Mediante resolución de las 09:22:39 del 04 de noviembre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros y transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio NOVAFIX, registro 220767, inscrita desde el 24 de agosto del 2012, vigente hasta el 24 de agosto del 2022, a nombre de la empresa LABORATORIOS URGO, S.L.U., para proteger y distinguir en clase 05 internacional: *productos farmacéuticos y veterinarios, excluyendo fungicidas así como los productos relacionados con ellos.*

Inconforme con lo resuelto, el 16 de noviembre del 2020 la representación de la empresa GUTIS LIMITADA, interpone recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: 1. Que con base en el principio de especialidad, ambas marcas son utilizadas para proteger productos ubicados en la misma clase 05, pero los productos no se relacionan entre sí, pues ambos tienen un uso muy diferente, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los productos ni se prestan a crear confusión al público consumidor. 2. Que los productos protegidos por ambas marcas son los suficientemente específicos y en la venta de ambos, participará un profesional en farmacia que coadyuva en evitar la confusión que podría incidir en el factor salud del consumidor. El riesgo de confusión de productos farmacéuticos se desvanece en cuanto se trata de productos recetados por médicos y manejados por farmacéuticos con los correspondientes conocimientos técnicos. 3. Que el signo solicitado por su representada es lo suficientemente distintivo para distinguir los productos que protege y el origen empresarial de estos, sin que exista riesgo de confusión y asociación empresarial.

---

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 inscrita la marca:

**ÚNICO: NOVAFIX**, registro 220767, inscrita desde el 24 de agosto del 2012, vigente hasta el 24 de agosto del 2022, a nombre de la empresa LABORATORIOS URGO, S.L.U., para proteger y distinguir en clase 05 internacional: *productos farmacéuticos y veterinarios, excluyendo fungicidas, así como los productos relacionados con ellos.*

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración el certificado de inscripción de la marca **NOVAFIX**, descrita en el considerando segundo de esta resolución.

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.** La función principal de un signo marcario es identificar, individualizar y distinguir un producto o servicio de entre otros en el mercado que contengan la misma naturaleza. Esa aptitud distintiva que se ve reflejada en el acto de consumo que realice 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, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. Al respecto el artículo 8 de la citada Ley de marcas y otros signos distintivos, determina:

**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. Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

---

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, 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. Y el segundo, 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, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

Bajo esos supuestos, se hace 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. Para realizar este análisis el artículo 24 del Reglamento a 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 aplicación del artículo anterior se procede con el cotejo de las marcas en conflicto, determinando lo siguiente:

### **MARCA PROPUESTA**

#### **NOVOFIT**

TITULAR: GUTIS LIMITADA

CLASE 05: productos farmacéuticos; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico; complementos alimenticios para personas.

---

## MARCA REGISTRADA

### NOVAFIX

TITULAR: LABORATORIOS URGO S.L.U.

CLASE 05: productos farmacéuticos y veterinarios, excluyendo fungicidas, así como los productos relacionados con ellos.

Vistas las marcas en su conjunto, y en relación con el cotejo gráfico; la marca propuesta y la registrada en su parte denominativa comparten 5 letras del total de siete que conforman los signos, dispuestas en el mismo orden, y ello da cabida a pensar que el consumidor al encontrarlas dentro del tráfico mercantil, podría ser que piense que se trata de la misma marca, ya que las letras “o” y “a”, como las terminaciones “t” y “x”, no son determinantes para encontrar una diferencia entre ellas que visualice en el acto de consumo ese consumidor. Ante ello, se determina que existe similitud gráfica, en tal grado que se pueden confundir los signos o bien asociarlos con el mismo origen empresarial.

Con el cotejo fonético, sucede algo similar al analizado en el párrafo anterior. Obsérvese que la pronunciación de las palabras que componen las marcas en conflicto es muy similar, al coincidir precisamente las 5 letras ya indicadas, que como se mencionó, están dispuestas en el mismo orden, y las dos únicas letras en que difieren no otorgan mayor diferencia en la vocalización del signo; es así como el impacto sonoro que provocan en el consumidor puede llevarlo a considerar que se trata de la misma marca.

Con relación al cotejo ideológico, los conceptos o ideas que suscitan los signos confrontados, al ser considerados de fantasía, no presentan similitud.

Bajo ese conocimiento, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al determinar que el signo propuesto y la marca registrada son semejantes en grado de producir confusión en el consumidor. Ahora bien, aunque los signos sean iguales o

---

semejantes, es necesario y bajo un segundo escenario, es necesario confrontar los productos que protegen, ya que, si estos son tan diferentes que ni siquiera se relacionan, cabe la posibilidad de aplicar el principio de especialidad que establece el artículo 89 de la citada Ley de marcas y otros signos distintivos.

Haciendo este Tribunal el cotejo respectivo de los productos, se observa que estos son de la misma naturaleza -productos farmacéuticos-, los que no distinguen productos específicos como indica el recurrente, sino que, al estar dispuestos en el listado en forma general, no reúnen la deseada característica que los diferencie e individualice dentro del mercado. El consumidor no tendrá esa capacidad para poder distinguir un producto de otro y si pertenece a un origen empresarial u otro, hay una afectación tanto para el consumidor como para la parte empresarial. Además, al estar de por medio la salud humana el examen que realice la administración registral, debe ser efectuado con mayor rigurosidad y así ha sido dispuesto por este Tribunal desde vieja data.

Con fundamento en este análisis, no es de recibo el alegato esgrimido por el recurrente, con respecto a que el riesgo de confusión de los productos farmacéuticos se desvanece en cuanto se trata de productos recetados por médicos y manejados por farmacéuticos con los correspondientes conocimientos técnicos, ya que conforme al listado estos no son adquiridos de la forma que se manifiesta, sino que son productos que pueden obtenerse incluso en un supermercado y sin prescripción médica. En ese sentido no se aplica a este caso el relacionado principio de especialidad.

---

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto el signo inscrito.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Adriana Calvo Fernández**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GUTIS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:22:39 del 04 de noviembre del 2020.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Adriana Calvo Fernández, en su condición de apoderada especial de la empresa GUTIS LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:22:39 del 04 de noviembre del 2020, 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **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