

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0166-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO**

**GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2020-4184)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0269-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con catorce minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente según las leyes de la República de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio México, Distrito Federal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:46:06 horas del 20 de enero de 2021.

***Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias***

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 9 de junio de 2020, el licenciado Guido Edgar Guevara Aguirre, cédula 8-0102-0346, vecino de La Ceiba,

Alajuela, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CORPORACION CATALINA C G P S.A.**, cédula jurídica 3-101-764984,



solicitó la inscripción de la marca de comercio en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “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.”

Luego de publicados los edictos, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, de calidades conocidas y en su condición de apoderada especial de la compañía **GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, se opuso a la inscripción del signo propuesto a tenor de lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, argumentando que su representada es titular de las marcas inscritas



**Genomma Lab.** y



**Genomma Lab  
Internacional**

ambas en clase 05 internacional, y que dada la semejanza contenida entre los signos y los productos que se pretenden proteger y comercializar no es posible su coexistencia registral, pues el elemento sobresaliente en las marcas inscritas es la letra G, dado que los demás elementos son secundarios, y la nueva solicitud está compuesta únicamente por la letra "G", lo que ocasionaría confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial de las marcas en cuestión y asumir que el signo solicitado forma parte de las marcas pertenecientes a la empresa GENOMMA LAB que tienen más de 10 años dentro

---

del mercado costarricense, pues todas serán comercializadas mediante los mismos canales de distribución. Agrega que de inscribirse habría un aprovechamiento injusto del renombre de las marcas ya registradas y conocidas. Además, al tratarse de clase 05 está de por medio la salud pública por lo que se requiere de mayor valoración y rigidez a la hora de hacer el análisis.

El Registro, por resolución de las 11:24:44 horas del 8 de octubre de 2020 procede a dar el traslado de la oposición. El 08 de diciembre de 2020, la solicitante contesta y expone sus alegatos de defensa puntualizando las diferencias contenidas en los signos en pugna, y los productos que se pretenden proteger y comercializar. Argumenta que entre las marcas en pugna no existe ni por asomo ninguna similitud gráfica, fonética o auditiva ni ideológica, y que la apreciación de similitud deviene de un simple uso de una letra la G pero debe tomarse en cuenta la impresión y diseño general que es distinto, lo que permite la coexistencia registral, por lo que no existe peligro de confusión y sostiene que los productos a proteger por la marca solicitada son totalmente diferentes a los de las marcas registradas.

Por resolución de las 14:46:06 horas del 20 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la oposición planteada y acoger la solicitud del signo propuesto. Lo anterior, por considerar que no presentan similitud gráfica, fonética ni ideológica, pese a la identidad de los productos que se pretenden proteger y comercializar, y por tanto pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación empresarial. Asimismo, considera que tampoco se está ante un aprovechamiento injusto, en virtud del Principio de Libre Comercio, competir es lícito y está permitido para un funcionamiento equilibrado del mercado, no es posible sancionar el daño competitivo, porque es lícito y admisible si se hace en forma honesta y recta.

---

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V**, apeló la resolución indicada, manifestando en sus agravios lo siguiente:

1. La valoración realizada por el Registrador no es acertada, se apoya en un análisis fraccionado y subjetivo. Resulta evidente que la letra “G” es elemento central de las marcas previamente registradas y de la nueva solicitud, así, las marcas en comparación tienen en común el elemento más llamativo que las conforma, sumado al estilo de letra utilizado en el diseño, lo que podría provocar confusión visual al público consumidor, la solicitud no es lo suficientemente fuerte para diferenciarse dentro del mercado, y por lo tanto resulta inadmisibile.
2. A nivel fonético las marcas comparten una fonética idéntica al estar compuestas por la misma letra, lo que ocasionaría riesgo de confusión en el consumidor.
3. Dentro del contexto ideológico las marcas dan la misma idea o significado, lo cual produce una relación entre ellas.
4. Del análisis de productos y servicios se puede afirmar que la marca busca proteger los mismos productos que los que ampara su mandante, por lo tanto, tendrán los mismos canales de distribución y llegarán al mismo público consumidor a través de establecimientos que comparten el mismo giro comercial.
5. Se pueden apreciar las semejanzas entre los signos distintivos y el riesgo real de confusión entre estos, por lo que, puede afirmarse, que una correcta aplicación del principio de veracidad lleva a denegar la solicitud marcaria para evitar confusión entre el público consumidor.

6. Aclara que no se trata de monopolizar la letra “G”, sino de garantizar la protección de sus marcas registradas, y que por el tiempo de estar en el mercado son reconocidas por el consumidor y la nueva solicitud no cuenta con la suficiente carga distintiva para diferenciarse de ellas, protección que deriva del artículo 46 de la Constitución Política, el cual protege el derecho del consumidor a recibir información adecuada y veraz a la hora de decidir un acto de consumo.
7. El caso en cuestión merece una atención especial puesto que concierne a la clase 5 internacional, y existe un deber de mayor cuidado al momento de la valoración de las solicitudes, ya que está de por medio un bien jurídico tutelado, como lo es la salud pública, por lo que le son aplicables todos los apartados del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos Distintivos.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la compañía **GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C. V.**, los siguientes signos marcarios:



1.- Marca de fábrica *Genomma Lab.*, registro 152616, para proteger y distinguir en clase 05 internacional: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas.” Inscrita el 02 de junio de 2005 y vigente hasta el

---

02 de junio de 2025. (folios 63 al 65 del expediente principal y 05 al 06 del expediente digital de apelación)



2.- Marca de fábrica y comercio **Genomma Lab Internacional**, registro **208449**, para proteger y distinguir en clase 05 internacional: “Preparaciones farmacéuticos y veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” Inscrita el 01 de abril de 2011 y vigente hasta el 01 de abril de 2031. (folios 66 al 67 del expediente principal y 07 al 08 del expediente digital de apelación)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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.** Previo a entrar a conocer el fondo del asunto, es importante para el caso bajo examen referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de marcas y otros signos distintivos No. 7978 (en adelante Ley de marcas) de 06 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 22 en fecha 01 de febrero de 2002, y su Reglamento, que es Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario

---

Oficial La Gaceta No. 65 en fecha 04 de abril de 2002. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, prohibición que se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor **(inciso a)**, y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad **(inciso b)**.

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado, para evitar alguna confusión, protegiendo así no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

De ahí, que entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere; y basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado. Entonces, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otros signos, por presentar similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

---

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos por su simple observación, ya sean estos dibujos, palabras, frases, etiquetas o cualquier otro, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre estos, debe seguirse el método del cotejo marcario, que se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Este estudio o cotejo, debe realizarlo el operador jurídico teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en los signos para colocarse en su lugar, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

En el caso bajo examen, el Registro de instancia resolvió denegar la oposición planteada y acoger la solicitud del signo propuesto, por determinar que, pese a que los productos se encuentran en la misma clase de la nomenclatura internacional de Niza, sea en clase 5 internacional, los signos cuentan con la distintividad necesaria

para coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación empresarial. Sin embargo, la opositora y ahora apelante, ha manifestado su disconformidad con el análisis realizado, esbozando sus motivos, por lo que lo procedente es realizar el cotejo de las marcas enfrentadas a efectos de determinar la procedencia o no de la inscripción del signo solicitado:

SOLICITADA	INSCRITA	INSCRITA
	 <i>Genomma Lab.</i>	 <i>Genomma Lab Internacional</i>
CORPORACION CATALINA C G P S.A.	Titular: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.	Titular: GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.
<b>Clase 5:</b> 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.	<b>Clase 5:</b> Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas.	<b>Clase 5:</b> Preparaciones farmacéuticos y veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.



A nivel gramatical, se observa que la marca propuesta  y las inscritas



Genomma Lab.



Genomma Lab  
Internacional

, no solo comparten en común la letra “G” sino que, además la grafía empleada en el diseño es semejante a la utilizada en las marcas inscritas; aunado a ello, el denominativo “G” resulta ser el elemento más sobresaliente y significativo de las marcas inscritas y lo que las particulariza de otros signos dentro del tráfico mercantil y el único elemento que conforma la solicitada.

Si bien es cierto el signo solicitado no es idéntico a las marcas inscritas, y la letra “G” no es monopolizable, su diseño y grafía hace que se vea de forma semejante a la utilizada por la titular de las inscritas, y además no cuenta con un componente adicional que permita identificar su origen o que le proporcione la carga distintiva necesaria para ser registrado, de ahí que se puede generar riesgo de asociación con las marcas que se encuentran registradas porque el consumidor también podría pensar que el signo solicitado es producto de la evolución de las marcas propiedad de la compañía **GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C. V.**, por creer que está actualizando o renovando su marca, o en su defecto que se trata de un nuevo producto de la misma titular, y por tanto, se torna imposible su coexistencia registral.

A nivel fonético, es claro que todos los signos al utilizar la letra “G” al pronunciarse suenan de manera idéntica, y aunque los inscritos contienen el origen empresarial, al ser ese el elemento preponderante de la marca y considerando que en este tipo de signos la particularidad es que su distintividad se basa en mayor medida en el diseño empleado, por ende, su percepción para con el consumidor se concentra a golpe de vista o de manera perceptible, más que auditiva, aun así guardan cierta

---

similitud.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico tenemos que el empleo de la letra “G” se encuentra dentro de las composiciones de fantasía, debido a que no cuentan con significado alguno y por tanto no evocan ninguna idea o concepto específico en la mente del consumidor.

Ahora bien, cabe señalar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, una vez analizadas las listas de productos que protege cada signo se desprende que estos no solo se encuentran dentro de la misma clase 5 internacional, sino que son de la misma especie o naturaleza, por lo que cuentan con los mismos medios de comercialización y se dirigen al mismo consumidor.

Este Tribunal estima que el signo marcario propuesto tal y como ha sido analizado y determinado por esta instancia, no contempla elementos suficientes que lo hagan diferenciable para el consumidor respecto de las marcas y de los productos que protege y comercializa la compañía titular de los registros inscritos **GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V.**, en este sentido no sería posible que ambos signos, dada su similitud puedan coexistir registralmente sin que se genere riesgo de error y confusión, y asociación empresarial al consumidor con respecto a los

---

productos que protege y comercializa la compañía titular de los registros inscritos, procediendo su denegatoria, debe tenerse presente además que los productos de las marcas enfrentadas pertenecen a la clase 5 de la nomenclatura internacional, y ello hace que deba existir mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre los mismos, y al tratarse de productos farmacéuticos debe privar el bien común en este caso la protección de la salud pública.

El análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos cotejados conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, este le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física, por este motivo, este órgano colegiado se desmarca de la posición del Registro de la Propiedad Intelectual y, en consecuencia, considera que sí resulta de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, que son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, en virtud de la semejanza entre las marcas, así como de los productos que se pretenden proteger y comercializar, procediendo su rechazo.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, se debe indicar que son acogidos, ya que, como fue analizado por este Tribunal en el cotejo realizado supra, se desprende que los signos comparten dentro de su estructura gramatical más semejanzas que diferencias, y por tanto, el solicitado no cuenta con la carga distintiva necesaria para poder coexistir en el mercado, por ende, se concluye que el denominativo propuesto no es merecedor de protección

registral.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada en su condición de apoderado especial de la empresa **GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se deniegue la

solicitud de la marca de comercio  en clase 5 internacional, pedida por la compañía **CORPORACION CATALINA C G P S.A.**

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal, declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENOMMALAB INTERNACIONAL S.A.B DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:46:06 horas del 20 de enero de 2021, la que en este acto **SE REVOCA** para que se deniegue la solicitud de la marca de

comercio  en clase 5 internacional, pedida por la compañía **CORPORACION CATALINA C G P S.A.** 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

***Karen Quesada Bermúdez***

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Priscilla Loretto Soto Arias***

***Guadalupe Ortiz Mora***

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**