

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0332-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS

ANCAMEDICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-10466)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0414-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las once horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Aarón Montero Sequeira**, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, Barrio Tournón, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANCAMEDICA S.A.**, entidad costarricense con cédula jurídica 3-101-248922, domiciliada en San José, Ave. 8, calles 20 y 24, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:15 horas del 27 de mayo de 2022.

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

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por medio del portal de servicios digitales el 16 de noviembre de 2021, la abogada **María Gabriela Bodden Cordero**, cédula de identidad número 7-0118-0461, vecina de San José, Barrio Tournón, en su condición de apoderada especial de la empresa **ANCAMEDICA S.A.**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y servicios para proteger y distinguir en **clase 37**: soporte técnico para equipo médico; en **clase 25**: uniformes y **en clase 10**: equipo médico; aparatos, instrumentos y artículos quirúrgicos y médicos tales como: jeringas, guantes, guantes de nitrilo, guantes plásticos, guantes quirúrgicos, trajes desechables, vendas, vías, válvulas, comprendidos en esta clase, lista de servicios que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 23 diciembre de 2021.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:56:15 horas del 27 de mayo de 2022, denegó la solicitud de inscripción presentada por derechos

de terceros, al existir inscrito el nombre comercial  de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de origen el abogado **Aarón Montero Sequeira**, representante de la empresa **ANCAMEDICA S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, lo siguiente:

1. La marca solicitada no genera error en el consumidor al contar con las características necesarias de distintividad para poder ser reconocida y acceder a su inscripción, la cual se distingue en el comercio nacional desde 1999, siendo su solicitante una empresa líder en asesoramiento, respaldo profesional y servicio técnico en el área de equipos y accesorios médicos, que en la actualidad distribuye equipo y da mantenimiento a una cartera de más de doscientos clientes.

2. En cuanto a las declaraciones de renta presentadas y que conciernen a la empresa **ANCAMEDICA S.A.**, se logra demostrar las grandes utilidades percibidas, así como su alto posicionamiento en ventas en el mercado.

3. Respecto al origen y trayectoria de la empresa **ANCAMEDICA S.A.**, cabe indicar que existe desde 1999, además su razón social fue modificada a la que hoy ostenta en el 2007, su perfil en la red social de Facebook existe desde el 2010 y la primer publicación en Instagram fue en el 2017; en consecuencia existe un mejor derecho por el uso anterior de su marca respecto a la presentación en el 2019 de la solicitud del nombre comercial **ALKAMEDICA**, sin dejar de lado que el signo pretendido es conocido y se encuentra posicionado en el sector pertinente.

**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 inscrita a favor de la empresa **ALKAMEDICA S.A.S.**, el



nombre comercial **ALKAMEDICA** registro 282004, inscrito el 20 de agosto de 2019, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, importación, comercialización y distribución de insumos y equipo y material médico en su más amplio concepto, así como las actividades relacionadas directa o indirectamente con estas actividades; la fabricación, la importación y exportación de artículos, material y equipos médicos la comercialización requeridos para el logro de la fabricación, importación, comercialización y distribución de insumos, materiales y equipos de uso médico hospitalario e industrial y cualquier otra actividad relacionada o derivada de este; el intercambio con países que comercialicen insumos, materiales y equipos de uso médico e industrial, la realización de campañas con comunidades menos favorecidas con el ánimo de dar

---

a conocer los beneficios de los productos comercializados por la compañía; realización de programas de capacitación en las zonas del país donde se distribuyen los productos comercializados por la compañía; publicación de revistas, folletos y manuales de uso de los productos distribuidos por la compañía. Establecimiento ubicado en provincia San José, distrito Mata Redonda del cantón central, Sabana Norte, edificio torre la sabana, piso siete, específicamente trescientos metros al oeste del Instituto Costarricense de Electricidad.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos o servicios similares.

Por ello, 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 adquieren en el mercado.

---

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo entre la marca de fábrica y servicios solicitada y el nombre comercial registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos d) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

**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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de

---

Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo entre los signos, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el signo registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Así las cosas, la marca propuesta y el nombre comercial a cotejar son los siguientes:

---

---

## MARCA SOLICITADA



**CLASE 37:** soporte técnico para equipo médico.

**CLASE 25:** uniformes.

**CLASE 10:** equipo médico; aparatos, instrumentos y artículos quirúrgicos y médicos tales como: jeringas, guantes, guantes de nitrilo, guantes plásticos, guantes quirúrgicos, trajes desechables, vendas, vías, válvulas, comprendidos en esta clase.

## NOMBRE COMERCIAL INSCRITO



Para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, importación, comercialización y distribución de insumos y equipo y material médico en su más amplio concepto, así como las actividades relacionadas directa o indirectamente con estas actividades; la fabricación, la importación y exportación de artículos, material y equipos médicos la comercialización requeridos para el logro de la fabricación, importación, comercialización y distribución de insumos, materiales y equipos de uso médico hospitalario e industrial y cualquier otra actividad relacionada o derivada de este; el intercambio con países que comercialicen insumos, materiales y equipos de uso médico e industrial, la realización de campañas con comunidades menos favorecidas con el ánimo de dar a conocer los beneficios de los productos comercializados por la compañía; realización de programas de capacitación en las zonas del país donde se distribuyen los productos comercializados por la compañía; publicación de revistas, folletos y

---

manuales de uso de los productos distribuidos por la compañía. Establecimiento ubicado en provincia San José, distrito Mata Redonda del cantón central, Sabana Norte, edificio torre la sabana, piso siete, específicamente trescientos metros al oeste del Instituto Costarricense de Electricidad.

Considera este Tribunal que lleva razón el Registro en lo resuelto en la resolución recurrida, debido a que la parte figurativa de la marca solicitada no le otorga suficiente distintividad y el componente denominativo del signo requerido **ANCAMEDICA**, desde el punto de vista gráfico se determina que está compuesto únicamente por una palabra, por lo que no existe discusión en cuanto a que este es similar al nombre comercial inscrito **ALKAMEDICA**, ya que se reproduce casi en su totalidad, siendo su única diferencia la letra “N” y “L”, además las correspondientes letras “C” y “K”, que conforman los distintivos marcarios se encuentran ubicadas en una misma posición, por lo que podrían ser confundibles dado que a nivel fonético no existe ninguna diferencia al momento de su pronunciación en conjunto. Dado lo anterior, de conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación concluye este Tribunal que los signos son confundibles a nivel gráfico y fonético; en cuanto al ámbito ideológico las denominaciones **ANCAMEDICA** y **ALKAMEDICA**, en su conjunto carecen de significado al ser signos de fantasía, los cuales no evocan concepto alguno en la mente del consumidor que los pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un análisis en ese sentido.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 24 en su inciso e), supra citado no es suficiente que los signos sean semejantes para que exista riesgo de confusión, además los productos o servicios que identifican deben ser de la misma naturaleza o debe existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

---

En virtud de lo antes indicado, la lista de productos y servicios a proteger por la marca pretendida es en **clase 37**: soporte técnico para equipo médico; **clase 25**: uniformes y **clase 10**: equipo médico; aparatos, instrumentos y artículos quirúrgicos y médicos tales como: jeringas, guantes, guantes de nitrilo, guantes plásticos, guantes quirúrgicos, trajes desechables, vendas, vías, válvulas, comprendidos en esta clase. En el tanto que el signo inscrito protege un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, importación, comercialización y distribución de insumos y equipo y material médico en su más amplio concepto, así como las actividades relacionadas directa o indirectamente con estas actividades; la fabricación, la importación y exportación de artículos, material y equipos médicos la comercialización requeridos para el logro de la fabricación, importación, comercialización y distribución de insumos, materiales y equipos de uso médico hospitalario e industrial y cualquier otra actividad relacionada o derivada de este; el intercambio con países que comercialicen insumos, materiales y equipos de uso médico e industrial, la realización de campañas con comunidades menos favorecidas con el ánimo de dar a conocer los beneficios de los productos comercializados por la compañía; realización de programas de capacitación en las zonas del país donde se distribuyen los productos comercializados por la compañía; publicación de revistas, folletos y manuales de uso de los productos distribuidos por la compañía. De ahí que, los productos y servicios del signo solicitado están completamente relacionados con el giro comercial del inscrito que se refiere a insumos, equipo y material médico, tanto en su fabricación, como importación, comercialización y distribución, entre otros.

De lo expuesto, se evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error, confusión o asociación empresarial con respecto al nombre comercial inscrito sería inevitable. Por lo que estima este Tribunal, que el signo solicitado no es susceptible de registro, de conformidad con el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas.

---

Por lo anterior, avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, se rechazan los agravios del apelante **ANCAMEDICA S.A.**, debido a que ha quedado claro que la marca solicitada no tiene aptitud distintiva, ya que es similar al nombre comercial inscrito y pretende proteger productos que tienen relación directa con el giro comercial de este último, por lo que los signos no pueden coexistir en el mercado.

Con relación al agravio del apelante que señala que ha realizado en Costa Rica un uso anterior y que tiene derecho de prelación, debe rechazarse ya que con la prueba aportada no pudo demostrarse el uso de la marca en Costa Rica con anterioridad a la solicitud, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de cita y que resulta fundamental analizar. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente indica:

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional. [...]

El autor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

[...] El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no

se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. [...]” (Otamendi, Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).

Ahora bien, respecto a la prueba aportada, sean las declaraciones de renta de **ANCAMEDICA S.A.**, testimonios de escritura tramitados bajo las citas de presentación tomo 572 asiento 06799, del 3 de julio de 2007 y tomo 468 asiento 13925, del 16 de agosto de 1999 referidos a la constitución y cambio de nombre de **ANCAMEDICA S.A.**, publicaciones en la red social Facebook, carta autenticada que hace referencia a los servicios publicitarios brindados en las redes sociales Facebook e Instagram y el sitio web [www.ancamedica.com](http://www.ancamedica.com), declaración jurada emitida por el señor Maynor de Jesús Quirós Sandoval, en su condición de apoderado generalísimo de **ANCAMEDICA S.A.** (folios 44 a 75 del expediente principal); y carta de la oficina de servicio al cliente de BICSA indicando que Ancamedica es su cliente desde 2018, carta de ESAOTE S.p.A., en la cual comunica que **ANCAMEDICA S.A.** es su distribuidor autorizado para Costa Rica

desde 2017 y documento de la empresa MEDICAL IBERICA, S.A. que señala que **ANCAMEDICA S.A.** es su distribuidor autorizado para Costa Rica desde 2013 (folios 16 al 18 del legajo digital de apelación); como la prueba aportada hace referencia a la razón social **ANCAMEDICA S.A.**, y no se evidencia la comercialización de los productos y servicios de conformidad con los requerimientos de ley, únicamente se constata la existencia en el comercio de la sociedad **ANCAMEDICA S.A.**, además la declaración jurada no es recibo, debido a que este tipo de prueba se considera, tanto en estrados judiciales como administrativos, una prueba débil, dado que como acto unilateral que es, no se ve sometida a contradictorio; debido a todo lo anterior los agravios en cuanto al derecho de prelación y uso anterior de la marca deben de ser rechazados, debe recordar la recurrente que el uso de una razón social no es sinónimo ni implica el uso de la marca, además nótese que la denominación social que ostenta hoy la solicitante deviene del cambio de razón social acaecido en el 2007 porque en 1999 que se constituyó, se inscribió con otro nombre; aunado a todo esto es menester señalar que trayectoria de la empresa no es parte del marco de calificación.

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por representación de la compañía apelante **ANCAMEDICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:15 horas del 27 de mayo de 2022, la que se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios solicitada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANCA MEDICA S.A.**, en contra de

---

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:15 horas del 27 de mayo de 2022, 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 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**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GO

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

TE: MARCA SIMILIAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNE: 00.41.33

**MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL**

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.10