

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0256-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO TEFLEX**

**INDUSTRIAS ALEN S.A de C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-9482)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0338-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

Recurso de apelación planteado por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa Industrias Alen S.A de C.V, organizada y existente conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio y establecimiento comercial, fabril y de servicios el Blvd. Diaz Ordaz No.1000, Col. Los Treviños, Santa Catarina, Nuevo León, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:10 horas del 10 de mayo de 2023.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de

---

apoderada especial de Industrias Alen S.A de C.V, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo

## TEFLEX

en **clase 3** para distinguir suavizantes para la ropa; detergente liquido; detergentes para lavar los platos; detergentes para uso doméstico; jabones detergentes; toallitas que incorporan preparados de limpieza; toallitas rehumedecidas impregnadas con detergentes para lavavajillas, preparaciones blanqueadoras para lavar la ropa; aceites de pino para la limpieza de suelos; limpiador quitamanchas; productos para la limpieza de inodoros; productos de limpieza de ventanas en forma de pulverizador; preparaciones para la limpieza de suelos; tejidos impregnados con preparaciones de limpieza; preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; productos de limpieza; y en **clase 5** para distinguir desinfectantes higiénicos; desinfectantes para uso doméstico; productos de lavado (desinfectantes) [distintos del jabón]; jabones desinfectantes.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, se opuso el administrador de empresas Manolo Guerra Raven, cédula de identidad 8-0076-0914, vecino de Escazú, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Laboratorios Raven S.A., respecto a la clase 5 solicitada y en virtud de que considera que colisiona con la marca de su representada TIOFLEX inscrita en clase 5.

Habiéndose dado traslado de la oposición a la empresa solicitante, y teniéndose en cuenta su respuesta, el Registro de la Propiedad Intelectual acogió la oposición, denegando la clase 5 y registrando la clase 3 según lo solicitado.

---

La representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, y argumentó:

Las marcas no son fonética, gráfica ni ideológicamente similares, por lo que pueden coexistir a nivel de mercado y registralmente sin afectar los derechos de la compañía opositora, ya que se comercializan en mercados diferentes: industria farmacéutica vs industria de limpieza.

Según la publicidad encontrada a través del motor de búsqueda en internet Google, la marca TIOFLEX se utiliza para promover TIOFLEX SHOT BEBIBLE 50mg/4mg 10ML mezcla un producto analgésico y antiinflamatorio más un relajante muscular

que no produce sueño, usando la presentación  , y por la diferencia de productos no se afectarían los intereses de Laboratorios Raven S.A.

Discrepa de lo resuelto, ya que se indica que los alegatos no pasaron de ser una simple afirmación, toda vez que los sitios web indicados y la publicidad aportada no cumplieron con las formalidades de ley; sin embargo, la información brindada se encuentra respaldada por sus correspondientes citas bibliográficas, permitiendo su verificación. Por lo tanto, lo legislado en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública no es de recibo.

Se demostró plenamente en la contestación de la oposición que la actora no comercializa desinfectantes de ningún tipo, mientras que su mandante sí es una empresa reconocida por dedicarse a la fabricación y comercialización de productos de limpieza para el hogar, por lo que no comparte el mismo nicho empresarial, ni el mismo mercado de consumo masivo.

---

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se indica que la compañía LABORATORIOS RAVEN S.A. es titular de la marca de fábrica y comercio **TIOFLEX**, registro 290824, con vigencia al 7 de septiembre de 2030, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica. Veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos (folios 23 y 24 expediente principal)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta 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.** La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo solicitado cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte algún derecho de terceros, siendo los incisos de interés:

- 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.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil, a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor en su acto de consumo, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para el análisis del cotejo marcario entre los signos solicitado y registrado, se siguen las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que en lo que interesa indica:

... 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; ...

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 causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se perciben; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como si la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica, que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

#### SIGNO SOLICITADO

### **TEFLEX**

Desinfectantes higiénicos; desinfectantes para uso doméstico; productos de lavado (desinfectantes) [distintos del jabón]; jabones desinfectantes.

#### MARCA INSCRITA

### **TIOFLEX**

Productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica. Veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos;

---

emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para imponentas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.

A nivel gráfico ambos signos son denominativos, las palabras TEFLEX (seis letras) y TIOFLEX (siete letras) comparten un número similar de elementos gramaticales, que hacen que las marcas se confundan entre sí.

A nivel fonético, TEFLEX y TIOFLEX, al compartir una estructura gramatical altamente similar, su pronunciación se escucha y percibe de manera semejante.

Con respecto al contexto ideológico, este deriva del contenido conceptual de los signos, por lo que, al encontrarnos ante expresiones de fantasía, se hace innecesario entrar a realizar su análisis.

Ahora bien, al conceptualizar las marcas similares, corresponde hacer el cotejo con relación a los productos que distinguen, con el fin de verificar si es posible el acceso a la publicidad registral de lo solicitada. Bajo ese contexto, se puede colegir que los productos que se pretenden distinguir con el signo TEFLEX en clase 5 son del ámbito de los desinfectantes, y los de la marca inscrita TIOFLEX en clase 5 incluye en su listado desinfectantes, en consecuencia, es claro que por su naturaleza los productos serían expedidos y comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo ese panorama proporcionarle protección registral a la clase 5 pedida.

En cuanto a los agravios expuesto por la recurrente, relacionados a las diferencias contenidas en los signos, se debe señalar que, una vez realizado el cotejo marcario

---

por este Tribunal, se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe un alto grado de similitud gráfica y fonética que impide su protección registral para la clase 5, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos y la identidad de productos, situación que puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Finalmente, cabe acotar por parte de este Tribunal que el estudio realizado en sede registral versa sobre el contenido material de los registros inscritos y sus listados, y bajo ese contexto es que se realiza el cotejo y se emite el dictado final. En consecuencia, no se toma en cuenta la forma en que se comercializa el producto en el mercado, y en dicho sentido los elementos de prueba presentados pierden interés y no son sujetos de análisis, ya que lo que finalmente interesa es que la marca inscrita, en su listado, incluye los desinfectantes. Razón por la cual las argumentaciones en dicho sentido no son de recibo.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María del Milagro Chaves Desanti representando a Industrias Alen S.A de C.V, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:56:10 horas del 10 de mayo de 2023, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el signo solicitado en la clase 5, y se inscriba en la clase 3 según lo pedido. 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 dejará en los registros que al efecto

---

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 26/01/2024 03:35 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/01/2024 11:06 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/01/2024 11:00 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/01/2024 11:01 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 26/01/2024 09:58 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

*Marca registrada o usada por tercero*

*TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*TNR: 00.41.36*