



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2024-0052-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO DOLORON  
INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS CÉSAR GUERRERO LEJARZA S.A.**

**(LABORATORIOS CEGUEL S.A.), apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2023-3001)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0114-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cuatro minutos del quince de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **Industrias Farmacéuticas César Guerrero Lejarza S.A. (Laboratorios Ceguel S.A.)**, organizada y existente conforme a las leyes de la República de Nicaragua, domiciliada en kilómetro cuarenta y cinco y medio, Granada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:08:34 horas del 27 de noviembre de 2023.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Arias Chacón, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **DOLORON**, en clase 5 para distinguir analgésicos en general.

A lo solicitado, se opuso la empresa **Laboratorio Raven S.A.**, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma Manolo Guerra Raven, por considerar que la marca que se pretende inscribir lesiona los derechos de su representada y confunde al consumidor, pues presenta similitud gráfica y fonética con la marca **DOLORAN**, registro 153988, además protege productos relacionados en clase 5.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición, y denegó la inscripción porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **Industrias Farmacéuticas César Guerrero Lejarza S.A. (Laboratorios Ceguel S.A.)**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1- Si bien los signos comparten alguna similitud, esto no es suficiente para denegar, ya que los productos solicitados son específicos mientras que el listado registrado es genérico, por eso es de aplicación



el principio de especialidad.

2- Cita a su favor los votos 0266-2022 (A I M A vs AIWA) y 0542-2022 (IMPERIAL vs IMPERIAL).

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **DOLORAN**, registro 153988, vigente hasta el 23 de setiembre de 2025, a nombre de **Laboratorios Raven S.A.**, para distinguir en **clase 5** producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y / o presentación farmacéutica (folios 15 y 16 expediente principal).

**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.** La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.



Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

**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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece 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 esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marca inscrita
<b>DOLORON</b>	<b>DOLORAN</b>
Clase 5: analgésicos en general.	Clase 5: producto farmacéutico para uso humano, cualquier forma y / o presentación farmacéutica.

Al realizar el cotejo a nivel gráfico, se aprecia que ambos signos constan de siete letras, diferenciándose únicamente por las letras colocadas en la sexta posición, sean las vocales O y A. Así, tenemos



que el nivel de coincidencia es casi total, por lo que en este aspecto existe un alto grado de semejanza.

En el aspecto fonético, la coincidencia de las letras en cuanto a su posición hace que, al ser pronunciadas, DOLORON y DOLORAN suenen de forma casi idéntica.

No se coteja el nivel ideológico ya que los signos son de fantasía.

Respecto a los productos, estos se encuentran en la misma clase 5, y considera este Tribunal que, a pesar de que el listado pedido es más específico respecto del inscrito, que se redactó de forma amplia, nos encontramos en el sector de medicamentos para uso humano, sea que está en juego el valor de la salud, por lo que el cotejo ha de ser más estricto en aras de evitar que el consumidor vaya a verse confundido al ejercer su acto de consumo.

Bajo tal escenario, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaría y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **Laboratorios Raven S.A.** como titular de la marca **DOLORAN**.

Por lo tanto, no puede acogerse el agravio planteado, respecto a que es de aplicación al caso bajo estudio el principio de especialidad, ya que hay valores jurídicos superiores que deben ser tutelados por la Administración Registral.



Asimismo, los votos de este Tribunal mencionados por la apelante tratan de casos referidos a otros productos diferentes a medicamentos de uso humano, por lo tanto, su análisis dista del que ahora nos ocupa.

Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los agravios indicados por la representante de la empresa solicitante no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica y fonética con la inscrita y protegen productos similares, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de marcas.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a **Industrias Farmacéuticas César Guerrero Lejarza S.A. (Laboratorios Ceguel S.A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:08:34 horas del 27 de noviembre de 2023, la que en este acto se **confirma**. 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.**





**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

lvc/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TNR. 00.41.55