



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0486-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “BONADOL”

HALEON UK IP LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-2451)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0244-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticuatro minutos del veintidós de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de apoderado de **HALEON UK IP LIMITED**, sociedad debidamente constituida bajo las Leyes de Reino Unido, con domicilio en 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:58:00 horas del 1 de octubre de 2024.

Redacta la Juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de marzo de 2024, **Leon Weinstok Mendelewicz**, abogado, cédula de identidad 1-1220-0158, apoderado de la empresa **BONAPHARM S.A.C.**, domiciliada en Perú, Avenida del Pinar, No. 180, oficina 701, Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima Perú, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Bonadol”** para distinguir en clase 5: 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.

El 5 de junio de 2024, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado de **HALEON UK IP LIMITED**, se opuso a la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de sus marcas **“PANADOL”** y **“PANADOL PM”** para distinguir en clase 5: preparados analgésicos y antipiréticos, productos medicinales y farmacéuticos.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:58:00 horas del 1 de octubre de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió el signo solicitado **“Bonadol”**.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Morera Víquez** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Indica que su marca es notoria y solicita suspender el expediente para presentar más prueba de notoriedad.
2. Incorrecta calificación de la semejanza entre los signos.



El Registro indica que el análisis debe centrarse en los prefijos BONA y PANA, desestimando la importancia de DOL por considerarlo alusivo a dolor, este enfoque es incorrecto por los siguientes motivos: DOL es un elemento distintivo en la marca PANADOL, las marcas deben ser analizadas en su conjunto sin desmembrarlas, DOL no es un término genérico o de uso común es parte integral de la marca.

3. La marca debe analizarse en conjunto, lo que evidencia una semejanza de 5 letras. No es admisible que el Registro cuestione la distintividad de una marca registrada en un proceso de solicitud de registro de un signo, por prioridad registral se debe tutelar el signo registrado.
4. Fonéticamente los signos presentan una identidad debido a su terminación DOL, lo que genera riesgo de confusión al consumidor.
5. El registro no aporta prueba científica que DOL significa dolor, se sustenta en una jurisprudencia de la INDECOPI aportada por la parte solicitante.
6. **Incorrecta calificación del riesgo de confusión y asociación.** El Registro desconoce la línea jurisprudencial tendiente a proteger las marcas registradas, especialmente, cuando distinguen productos farmacéuticos. el consumidor puede atribuir un mismo origen empresarial a los productos.
7. **Incorrecta interpretación del alcance de los principios de libertad de comercio, sana competencia y derecho de elección del consumidor.** El Registro indicó: "no es posible pretender



por parte del oponente, incorporar al mercado solamente sus productos, en aras de no violentar el principio de libertad de comercio, la sana competencia y el derecho de elección al consumidor, sin que se presente un riesgo de confusión" Lo anterior es totalmente incorrecto ya el artículo 25 le concede al titular de las marcas registradas el derecho a impedir que sin su consentimiento terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

8. El titular de las marcas registradas debe impedir el registro de signos similares que causen confusión. El principio de libertad de comercio no justifica el registro de una marca que genere confusión. El uso anterior y posicionamiento en el mercado de la marca PANADOL, refuerza la necesidad de evitar registros que puedan diluir su valor distintivo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa **Haleon UK IP Limited**, las marcas:

1. **"PANADOL PM"** registro 84589, vigente hasta el 8 de noviembre de 2033, que protege y distingue en clase 5: productos medicinales y farmacéuticos.
2. **"PANADOL"** registro 18247, vigente hasta el 15 de octubre de 2026, que protege y distingue en clase 5: preparados analgésicos y antipiréticos.



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a y b:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.



Según los incisos citados para que no sea admisible el signo solicitado **“Bonadol”**, en clase 5, debe presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados **“PANADOL”** y **“PANADOL PM”**; y distinguir los mismos productos y servicios u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

En relación con lo citado, para determinar la similitud o semejanza se debe realizar el cotejo marcario tomando en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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;

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

SIGNO SOLICITADO

Bonadol

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.

MARCAS REGISTRADAS

PANADOL y PANADOL PM

Preparados analgésicos y antipiréticos, productos medicinales y farmacéuticos.

Previo al cotejo de los signos este Tribunal debe aclarar que el Registro realiza un análisis incorrecto de estos, contrario a la regla de la impresión en conjunto, ya que segrega los signos e indica que el término DOL significa dolor, sin prueba alguna que lo verifique. El análisis debe ser en conjunto sin desmembrar los signos.



Por lo citado, la denominación del signo solicitado **“BONADOL”** presenta más semejanzas que diferencias con la denominación de los signos registrados **“PANADOL y PANADOL PM”**, comparten 5 letras de su conformación.

En lo que respecta a la identidad gráfica se presentan diferencias mínimas en algunas letras de su conformación, pero esto no altera la percepción gráfica en conjunto de los signos, que es similar.

Esa identidad en la parte denominativa provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, aumentando con esto el riesgo de confusión.

Es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentara la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Ideológicamente no existe identidad ya que se trata de términos de fantasía.

Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, citado anteriormente.

El consumidor medio no se detiene a realizar un cotejo marcario estricto, observa los signos y relaciona inmediatamente el término **“BONADOL”** con las marcas registradas **“PANADOL”**, independientemente de su presentación, sobre todo al adquirir productos relacionados como se verá.



Además, de las similitudes señaladas, el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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...”, y en este caso es claro que los signos distinguen productos relacionados, la marca solicitada distingue: **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**, y las marcas registradas distinguen: **preparados analgésicos y antipiréticos, productos medicinales y farmacéuticos**, por lo tanto, la lista de productos de la marca solicitada abarca los productos pretendidos por las marcas registradas ya que son productos farmacéuticos que se relacionan directamente con el campo de la medicina, salud y medicamentos.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta en la similitud de los productos son los canales de comercialización; al respecto el autor Fernández Nóvoa, indica que:

...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado.” (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y



Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608).

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución, como farmacias, pulperías, mini super, supermercados y afines.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)



Por lo tanto, no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, contrario a lo que estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por las ya inscritas.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos, y estas semejanzas son las que causarían el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor, por lo que se acogen los agravios, en cuanto a identidad y riesgo de confusión, expresados por el apelante, y se concluye que no es posible autorizar la inscripción de la marca **BONADOL**.

Por la forma en que se resuelve el presente caso no se admite el agravio de suspender el expediente para aportar prueba que demuestre la notoriedad de las marcas registradas, ya que esto no incidirá en el fondo de lo resuelto.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado de **HALEON UK IP LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:58:00 horas del 1 de octubre de 2024,



la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca solicitada **“BONADOL”**.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **Néstor Morera Víquez**, en su condición de apoderado de **HALEON UK IP LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:58:00 horas del 1 de octubre de 2024, la que en este acto se revoca, por lo que se rechaza la marca solicitada **“BONADOL”**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33