



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0458-TRA-PI

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

BIOFARMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-11496

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0253-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOFARMA**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 50, Rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:02 horas del 26 de setiembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de noviembre de



2023, el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, cédula de identidad 1-1095-0656, vecino de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, con domicilio en el Complejo Logístico Farmazona, S.A., Boulevard Ernesto Pérez Balladares Zona Libre de Colón, Fuerte Davis, Ciudad de Panamá, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ARBILIX**, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir, productos farmacéuticos para prevenir apoplejías o coágulos de sangre en personas que tienen fibrilación atrial

Publicados los edictos de ley que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, dentro del plazo conferido, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOFARMA**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca pedida, indicando que su representada es titular de la marca **NATRILIX**, registro 44778, en clase 5, para proteger un diurético.

Una vez notificado el auto de traslado de la oposición a la solicitante, este no fue contestado por la representación de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A.**

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, por resolución final dictada a las 13:57:02 horas del 26 de setiembre de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió la marca propuesta, porque el signo solicitado y el signo inscrito pese a que protegen productos farmacéuticos en clase 5 internacional, se comercializan en los mismos establecimientos



comerciales y van dirigidos al mismo consumidor, gráfica y fonéticamente son diferentes, lo que hace posible la coexistencia pacífica de ambas en el mercado.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Anel Aguilar Sandoval, en representación de la empresa **BIOFARMA**, apeló la resolución y mediante escrito presentado ante este Tribunal, expresó agravios dentro de los cuales argumentó:

1. Visualmente los términos de los signos **N-A-T-R-I-L-I-X** y **A-R-B-I-L-I-X**, tienen longitudes similares, coinciden en la terminación **ILIX**, una secuencia distintiva y dominante, que podría causar que un consumidor los confunda. La coincidencia en la terminación **ILIX**, refuerza la posibilidad de confusión, especialmente en situaciones de rapidez y descuido.
2. En la óptica fonética, ambos nombres tienen tres sílabas, con una cadencia rítmica similar. Aunque difieren en la primera sílaba, la terminación es idéntica, lo que genera confusión al ser escuchadas en contextos orales, como recetas médicas dictadas verdaderamente farmacéuticas en farmacias.
3. En cuanto a la perspectiva conceptual, aunque las marcas no sean idénticas en significado, la construcción lingüística y el ritmo fonético generan una percepción subconsciente de asociación. Esto es relevante en el campo farmacéutico donde los consumidores suelen confiar en la sonoridad y apariencia de la marca al recordar o solicitar los productos.



4. Los productos que protege la marca solicitada en clase 5, productos farmacéuticos para prevenir apoplejías o coágulos de sangre en personas que tienen fibrilación atrial, que al tratarse de productos relacionados con la salud humana tienen conexión con los productos de la marca del oponente en clase 5, que protege un diurético, por lo que el riesgo de confusión no se limita a cuestiones comerciales, sino que trasciende al bienestar público. De modo que una confusión en la elección o suministro de medicamentos o productos puede ocasionar riesgos graves en la salud de los pacientes y consecuencia irreparables para la credibilidad del sistema de salud, las farmacias y los profesionales médicos.

En atención a lo anterior solicita que la marca ARBILIX debe ser rechazada, y se declare con lugar el recurso de apelación, y se revierta la resolución de oposición.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BIOFARMA**, la marca de fábrica **NATRILIX**, registro **44778**, en clase 5 internacional, protege y distingue un diurético. Inscrita desde el 4 de agosto de 1972, vigente hasta el 4 de agosto de 2027. (folio 31 a 32 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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. Consecuentemente, 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.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- 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.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.



Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada

ARBILIX

Clase 5, protege y distingue, productos farmacéuticos para prevenir apoplejías o coágulos de sangre en personas que tienen fibrilación atrial.

Marca registrada

NATRILIX

registro 44778

Clase 5, protege y distingue un diurético.

Del análisis unitario de los signos, se denota que la marca propuesta **ARBILIX**, es denominativa, se conforma de una palabra, escrita en mayúscula, en una tipografía sencilla, de color negro. La marca inscrita, **NATRILIX**, registro 44778, es denominativa, formada por una sola palabra, escrita en mayúscula, en una tipografía sencilla, en color negro

De la descripción anterior, se observa que el signo solicitado incluye en su conjunto marcario la terminación **LIX**, de la marca registrada, **NATRILIX**, no obstante, a pesar de esa similitud, los prefijos de las denominaciones de los signos **ARBILIX** versus **NATRILIX**, a saber, **ARBI** y **NATRI**, son completamente diferentes, y en materia marcaria las palabras o sílabas iniciales son las que tienen mayor fuerza de penetración en la mente y le imprimen un carácter distintivo al signo, lo que hace posible que estos se diferencien.



Ahora bien, el hecho que la terminación **LIX**, de la marca registrada esté contenida en la marca solicitada no constituye un impedimento para que esta pueda ser objeto de registro, debido a que la distintividad de la marca la constituye el conjunto **ARBILIX**, y no la terminación **LIX**. Por lo que considera esta instancia que la marca propuesta goza de calidad distintiva extrínseca y, por ende, no existe confusión gráfica o visual entre los signos cotejados, ello, porque como se indicó, el hecho que los signos en conflicto compartan la terminación **LIX**, no significa que las marcas sean similares.

Así las cosas, los signos en conflicto bajo un análisis integral y de conjunto, gramaticalmente, no presentan una confusión visual para los consumidores, debido a que estos son suficientemente diferenciables para el consumidor.

Desde el punto fonético o auditivo, el signo solicitado frente al signo inscrito no presenta semejanzas auditivas, dado que al pronunciarlas en su conjunto **ARBILIX** y **NATRILIX**, provoca al oído del consumidor una sonoridad diferente, precisamente porque la acentuación fonética se centra al inicio de cada una de las denominaciones, cuyo grado de resonancia es más fuerte que su finalización.

Al no existir similitud de carácter fonético, el consumidor al momento de solicitar los productos a un dependiente no entraría en confusión por cuanto los signos se pronuncian diferente.

En el contexto ideológico o conceptual, la marca solicitada se compone de la frase **ARBILIX**, no tiene significado alguno es de fantasía y **NATRILIX**, igualmente no cuenta con significado, es una



palabra de fantasía, por lo que no es necesario realizar el cotejo entre los signos en conflicto.

De lo indicado, se determina que de la confrontación del signo solicitado y el signo registrado los rasgos diferenciadores entre estos son mayores que las semejanzas, por lo que se concluye que desde el punto de vista visual y auditivo, el signo objeto de registro se distingue del signo inscrito, lo que no causa riesgo de confusión ni riesgo de asociación para el consumidor final; por lo que no transgrede los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; y si los signos se diferencian, no se incluyen dentro del cotejo marcario los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba, sucede en el presente caso recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

En cuanto al agravio que plantea la empresa recurrente sobre que los signos coinciden en la terminación ILIX, lo que refuerza la posibilidad de confusión, si bien es cierto la recurrente lleva razón en indicar que los signos coinciden en su terminación, en el caso concreto, sería el sufijo LIX, también es cierto que las raíces con que inician los conjuntos marcarios en pugna ARBILIX (solicitada) y NATRILIX (inscrita), son bien diferentes, por lo que la coincidencia en las desinencias no refleja frente al consumidor la existencia de un riesgo de confusión como lo pretende la apelante, pues, las palabras con que inician los signos en conflicto marcan una gran diferencia, que hacen que esa similitud en las desinencias sean irrelevantes, de modo tal, que un consumidor no tendría por qué tomar un producto con la marca



NATRILIX, cuando lo que necesita es el producto con la marca ARBILIX.

Partiendo de lo indicado, y tomado en consideración que la apelante recalca que la terminación de los signos es idéntica, lo que genera confusión al ser escuchadas en contextos orales, como recetas médicas dictadas verdaderamente farmacéuticas en farmacias, no lleva razón la apelante en su agravio, en el sentido, que las raíces como se indicó con que inician los conjuntos marcarios, son disímiles, de modo que el sonido y la pronunciación difieren, por lo que no causan confusión o riesgo de asociación en los consumidores al momento de adquirir el producto que protege cada uno de los signos en cuestión.

Sobre el agravio que presenta la apelante, en cuanto a que, desde la perspectiva conceptual, las marcas no son idénticas en significado, lleva razón la recurrente, debido a que la marca solicitada e inscrita como puede observarse del cotejo marcario no evocan en la mente del consumidor el producto ni sus características, por tratarse de una marca de fantasía, por ende, no tienen conexión.

Acerca del agravio que formula la recurrente respecto a que los productos que protege la marca solicitada en clase 5, a saber, productos farmacéuticos para prevenir apoplejías o coágulos de sangre en personas que tienen fibrilación atrial, y los productos que protege la marca inscrita, un diurético, tienen conexión, no lleva razón la apelante en su agravio, si bien estamos en presencia de productos farmacéuticos para el consumo humano, resulta improbable que el consumidor se equivoque, en el sentido, que el producto a proteger



por la marca solicitada y el producto que ampara la marca inscrita son utilizados para un tratamiento distinto, lo que no da cabida a que el consumidor caiga en riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, aunado a que los signos desde el contexto visual y auditivo no presentan una significativa similitud, por lo que resulta posible una coexistencia pacífica de ambas marcas registralmente y en el mercado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa BIOFARMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:02 horas del 26 de setiembre de 2024, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada por la citada empresa, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ARBILIX**, en clase 5 internacional, presentada por la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A.**, la cual se acoge.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOFARMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:02 horas del 26 de setiembre de 2024, la que en este acto **se confirma**, denegándose la oposición planteada por la abogada Aguilar Sandoval, en representación de la empresa **BIOFARMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ARBILIX**, en clase 5 internacional, presentada por



el abogado Eduardo José Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS SIEGFRIED, S.A.**, la cual **se acoge**. 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

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38