



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0513-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO

VOX POPULI S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3914)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0293-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas tres minutos del veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Saad Meza, estadístico, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad 8-0082-0700, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **VOX POPULI SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-210422, domiciliada en Heredia, Belén, San Antonio, de la Municipalidad, 100 metros este, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:26:17 horas del 4 de noviembre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Roberto Saad Meza, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **VOX POPULI SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** medicinas, productos químicos para la medicina y fines medicinales, preparados farmacéuticos, material médico, preparados para exterminar plantas, formulaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, desinfectantes.

Mediante resolución dictada a las 13:26:17 horas del 4 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado por considerar que el signo incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada ostenta la distintividad mínima requerida para ser susceptible de registro; se compone de letras y colores combinados que permiten al consumidor promedio diferenciar y escoger los productos o servicios respecto de sus competidores; la marca contrastante debe ser analizada como un conjunto no descomponible en las partes que la integran, debe entenderse como un conjunto integrado cuyo elemento denominativo no cobra



significación como dos términos aislados.

2. Debe diferenciarse entre las marcas conformadas por elementos débiles que son registrables y las que no lo son. Deberá analizarse la importancia de los elementos nominativos y gráficos como un conjunto según lo estipulado para el análisis de los de marcas compuestas por elementos nominativos débiles. El signo solicitado no contiene ninguna de las prohibiciones específicas que pueden aplicarse a aquellas marcas compuestas por elementos débiles según ADPIC: no es descriptiva, no es genérica, no designa algo común o usual. Cuando los términos que componen una marca son débiles, debe permitírsele a otros competidores la posibilidad de utilizar las palabras dentro de sus signos y para ello es que no se le permite reserva de palabras a los registros como ASTRAZENECA. En el análisis de este tipo de marcas mixtas los elementos figurativos o gráficos deben tomar especial relevancia.

3. La parte figurativa del signo es un corazón y la parte denominativa refiere a una raíz, que desean utilizar para proteger un giro comercial de venta de medicamentos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

“ASTRAZENECA”, registro 117510, inscrita desde el 23 de noviembre de 1999, vigente hasta el 23 de noviembre de 2029, titular: ASTRAZENECA PLC., para proteger y distinguir en clase 5 internacional: todo lo relativo a productos farmacéuticos, agroquímicos y especialmente químicos en el campo de la



medicina humana (certificación visible a folios 8 y 9 del 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.

No obstante, resulta necesario hacer notar que, en la resolución venida en alzada, específicamente en el considerando quinto, apartado II denominado “DEL COTEJO ENTRE EL SIGNO SOLICITADO Y EL INSCRITO”, penúltimo párrafo, se consignó de forma errónea que los signos están dirigidos al área de indumentaria, lo cual no es correcto, puesto que buscan proteger y distinguir en clase 5 internacional medicamentos y agroquímicos; sin embargo, lo anterior se considera un error material que no genera nulidad o indefensión pues en el resto de la resolución se consignan los listados de los signos de manera correcta.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

De igual forma, enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión; esto es, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o



servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis,



se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben 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...

Los signos son los siguientes:

Marca solicitada



Clase 5: medicinas, productos químicos para la medicina y fines medicinales, preparados farmacéuticos, material médico, preparados para exterminar plantas, formulaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, desinfectantes.

Marca inscrita

ASTRAZENECA

Clase 5: todo lo relativo a productos farmacéuticos, agroquímicos y especialmente químicos en el campo de la medicina humana.

Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es mixta pues está compuesta de un diseño y un elemento denominativo; la parte denominativa se compone de la palabra “ASTRA”, escrita en letras mayúsculas; por su parte, el diseño comprende un corazón dividido en 3 segmentos, todo en colores verde y azul. El signo registrado es únicamente denominativo, conformado por la palabra ASTRAZENECA. Al cotejarlos se determina que el signo del apelante se encuentra contenido completamente en la marca registrada



“ASTRAZENECA”, y al ser la parte denominativa la preponderante y la que recordará el consumidor, existe un alto riesgo de confusión.

En el aspecto fonético, los sonidos que emiten los signos al ser pronunciados son similares, al coincidir en las primeras letras “ASTRA”; al ser escuchadas por el consumidor las percibirá en forma semejante.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, evocan una misma idea y concepto, pues la palabra ASTRA en latín significa “estrella”; lo que provocaría confusión en el consumidor, quien podría pensar que devienen del mismo origen empresarial, pues la inscrita contiene en su parte denominativa ese término, al inicio del signo y el consumidor podría pensar que se trata de una variación de la marca ASTRAZENECA.

Una vez realizado el cotejo marcario, es importante el análisis del principio de especialidad, pues cuando se trata de marcas que presentan un grado de similitud como es el caso en estudio, es necesario determinar si los signos pueden coexistir a partir de los productos o servicios que protegen o pretenden proteger.

Como señala el artículo 24 citado 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...” Ante esta norma reglamentaria, lo que procede analizar ahora es si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



La marca registrada distingue en clase 5 internacional: todo lo relativo a productos farmacéuticos, agroquímicos y especialmente químicos en el campo de la medicina humana, y la marca solicitada pretende proteger en la misma clase medicinas, productos químicos para la medicina y fines medicinales, preparados farmacéuticos, material médico, preparados para exterminar plantas, formulaciones para destruir alimañas; fungicidas, herbicidas, desinfectantes.

Como puede apreciarse los productos del signo propuesto y los productos de la marca registrada se relacionan entre sí, toda vez, que ambos signos protegen medicamentos y agroquímicos, por lo que comparten los mismos canales de comercialización, se venden en los mismos establecimientos, por lo que no es posible aplicar para el caso en concreto el principio de especialidad.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, puesto que el signo que solicita la empresa **VOX POPULI SOCIEDAD ANÓNIMA**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito **“ASTRAZENECA”**, nótese que el signo del recurrente se encuentra totalmente contenido en la marca registrada.

Asimismo, se rechaza el argumento de que el signo **“ASTRAZENECA”**, es un término débil. Al contrario, se considera una denominación distintiva y arbitraria para el listado de productos que protege, y es precisamente por eso que no es posible registrar el signo solicitado, debido a que podría causar confusión o asociación



empresarial.

Con respecto a que la parte denominativa de la marca del apelante se refiere a una raíz, este órgano de alzada no comparte tal aseveración, “ASTRA” no es una raíz gramatical, y los elementos figurativos que acompañan a la parte denominativa no son suficientemente distintivos. Los consumidores tienen a recordar las palabras por encima de las formas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor el señor Roberto Saad Meza, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **VOX POPULI SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por señor el señor Roberto Saad Meza, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **VOX POPULI SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:26:17 horas del 4 de noviembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53