



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0035-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA SALOXAN**

BIOFARMA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2024-7329)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0403-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del cuatro de setiembre 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 San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **BIOFARMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Francia, con domicilio en 50, Rue Carnot 92284 Suresnes Cedex, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:47 horas del 3 de diciembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de julio de 2024, la abogada **María Monserrat Soto Roig**, cédula de identidad 1-1292-0641, vecina de San José en su condición de apoderada especial de la empresa **PROFÁRMACO S.A.** sociedad constituida bajo las leyes de España, ubicada en CL Numancia, Número 187,P.5 Barcelona, España, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **SALOXAN** en **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: 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; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, se apersona la abogada Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIOFARMA**, para interponer oposición en contra de la solicitud de la marca **SALOXAN** en **clase 5** internacional, pedida por la compañía **PROFÁRMACO S.A.**, expone sus argumentos y entre otras consideraciones señala que, su representada es titular de la marca **VALDOXAN** registro **135929**, en clase 5 internacional, que protege: productos farmacéuticos; por lo que, al ser similares y proteger productos relacionados podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, lo que conlleva a un menoscabo de los derechos de su representada (folio 13 a 18).



Mediante documento 2024/15504 del 29 de octubre de 2024, la representante de la compañía **PROFÁRMACO S.A.**, contesta sobre la oposición interpuesta y expone sus argumentos de defensa (folio 28 a 42).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 14:09:47 horas del 3 de diciembre de 2024, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la compañía **BIOFARMA**, contra el signo marcario **SALOXAN** en clase 5 internacional, pedido por la compañía **PROFÁRMACO S.A.**, al determinar luego del estudio y análisis realizado que el signo propuesto no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa **BIOFARMA.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El Registro, debió realizar el análisis comparativo entre las marcas de forma integral y no fragmentada.
2. Las marcas comparten una estructura silábica y morfológica muy similar; la secuencia “OXAN” constituye el sufijo completo de ambas marcas, que las hace absolutamente idénticas en términos de longitud, sonoridad e impacto visual.
3. El sufijo empleado no es ni genérico ni descriptivo dentro del sector farmacéutico, por lo que posee carácter distintivo y el consumidor lo perciba como un elemento identificador.
4. Las diferencias entre los signos “SALOXAN” y “VALDOXAN” puede pasar inadvertida o imperceptible para el consumidor, lo que podría generar errores en la dispensación o uso de productos farmacéuticos; que representa un riesgo grave e



inaceptable para la salud humana. Por cuanto, tanto la doctrina como la jurisprudencia enfáticamente han reconocido que el análisis de similitud debe ser más riguroso cuando se trata de productos en clase O5, ante las posibles consecuencias en la salud, como sucede en el presente caso.

5. La coexistencia de dos marcas tan similares con ese sufijo genera el riesgo de que el consumidor asuma erróneamente una relación empresarial, licencia o vinculación entre los titulares, lo cual afecta directamente la función distintiva de la marca registrada (VALDOXAN) propiedad de su representada.
6. La resolución apelada se limita a una apreciación superficial de la diferencia entre “SAL” y “VAL”, sin ponderar los elementos comunes OXAN, ni considerar la totalidad de la marca. El Registro omitió aplicar el riesgo de confusión indirecta, es decir, la posibilidad de que el consumidor crea que los productos provienen de un mismo origen empresarial o de empresas vinculadas.

Por otra parte, se apersona la representante de la compañía solicitante PROFÁRMACO S.A., y entre otras consideraciones indica que, la partícula “OXAN” es una raíz común y genérica, no sujeta a apropiación particular, pues se asocia con todos aquellos medicamentos derivados de benzodixianos y como tal no debe ser considerada a efecto de determinar si existe confusión de la marca SALOXAN con respecto a VALDOXAN, pues es el prefijo lo que sí goza de distintividad y lo que le permite al signo ser distinguido de otros.

Además, dentro del plano gráfico como en el fonético e ideológico, las diferencias entre "SALOXAN" y "VALDOXAN" son suficientes para garantizar que no exista un riesgo de confusión entre los



consumidores. Las marcas se diferencian desde su primera letra, tienen longitudes distintas y producen sensaciones sonoras contrarias; lo que garantiza que el público consumidor será capaz de distinguirlos, sin que exista la posibilidad de asociación o confusión entre ellos. De ahí que, la marca propuesta SALOXAN no incurra en ninguna de las prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de marcas, siendo posible su protección.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía BIOFARMA, es titular registral del siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio: VALDOXAN** registro 135929 en clase 5 internacional, que protege: preparaciones farmacéuticas. Inscrita el 25 de noviembre de 2002, con vigencia al 25 de noviembre de 2032 (folios 43 y 44).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. Previo al análisis de fondo del caso venido en apelación, este Tribunal estima importante acotar que en resoluciones anteriores este órgano de alzada ya ha abordado el tema



de las denominaciones para productos farmacéuticos, y en cuanto a ello ha externado:

[...]

La Denominación Común Internacional (DCI) o “International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances” (INN), se utiliza “...para identificar las sustancias farmacéuticas o ingredientes farmacéuticos activos. Cada DCI es un nombre único que se reconoce en todo el mundo como nombre genérico para una sustancia activa utilizada en preparaciones farmacéuticas. El sistema de DCI, en su forma actual, fue introducido en 1950 bajo los auspicios de la OMS a través de la resolución WHA3.11 de la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor en 1953, cuando se publicó la primera lista de DCI. (...)

El objetivo del sistema de DCI es proporcionar a los profesionales de la salud un nombre único y universal para identificar cada sustancia farmacéutica.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, “Marcas y denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas”, 16ava sesión, Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006, consultable en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_3.doc

Sobre estas denominaciones, la Organización Mundial de la Salud en su documento titulado “Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado”, (disponible en la dirección

http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB110/seb1103.pdf),



señala que “Las DCI se establecen con miras a su utilización a nivel mundial para identificar cada una de las sustancias farmacéuticas. En consecuencia, a fin de garantizar la disponibilidad universal de las DCI para esos fines, éstas no deben estar protegidas mediante derechos de propiedad: por eso se las califica de «comunes». La existencia de una nomenclatura internacional para las sustancias farmacéuticas, en la que se recogen las DCI, es importante para la identificación clara e inequívoca y seguridad de la prescripción y el despacho de los medicamentos a los pacientes, así como para la comunicación y el intercambio de información entre científicos y profesionales de la salud a nivel mundial.”

Para identificar sustancias como pertenecientes al mismo grupo, en la DCI se utiliza una “partícula común” (“raíz” lingüísticamente hablando), de manera que, la presencia de esa raíz en la palabra que identifique la sustancia señala el parentesco con otras dentro del mismo grupo de fármacos. Así, en el documento denominado “El uso de raíces comunes en la selección de las Denominaciones Internacionales Comunes para sustancias farmacéuticas” (The use of common stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances), documento número WHO/EDM/QSM/99.6 de la Organización Mundial de la Salud (http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_EDM_QSM_99.6.pdf) se enlistan las raíces para las cuales se han establecido categorías químicas o farmacológicas.

Y en este mismo documento, la Organización Mundial de la Salud consigan(sic) una nota dirigida a los registradores de



marcas en los siguientes términos:

“Note for trade-mark officers: In line with the WHO World Health Assembly resolution (WHA46.19**) it would be appreciated if trade-marks were not derived from INNS and if INN stems were not used in trade-marks. This practice endangers the principle that INNs are public property; it can frustrate the rational selection of further INNs for related substances, and it will ultimately compromise the safety of patients by promoting confusion in drug nomenclature.”

Cuya traducción al español sería:

“Nota para los registradores de marcas: De conformidad con la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS (WHA46.19**), se apreciaría si las marcas no se derivaran de Denominaciones Comunes Internacionales, y si las raíces de las Denominaciones Comunes Internacionales no fueran usadas en marcas. Esta práctica pone en peligro el principio de que las Denominaciones Comunes Internacionales son de uso común, y puede frustrar la selección de más Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias relacionadas, y eso en última instancia, comprometería la seguridad de los pacientes promoviendo la confusión en la nomenclatura de los fármacos.”

Conforme lo señalado, y teniendo en cuenta las regulaciones contenidas en los artículos 2 y 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que señalan en síntesis que las marcas deben permitir “distinguir los bienes o servicios de una persona



de los de otra”, y que no podrán inscribirse aquellas que sean “una designación común o usual del producto o servicio de que se trata”, o que sean solo “una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata”; tendríamos que afirmar que en nuestro país, las Denominaciones Comunes Internacionales fijadas por la OMS, por identificar sustancias farmacéuticas o el ingrediente activo que contienen por un único nombre globalmente reconocido y de uso común, así como las “partículas comunes” o “raíces” usadas para agrupar las sustancias farmacológicas, solo pueden ser registradas como elementos que conforman a una marca, pero no como marcas en sí mismas, y su uso ha de entenderse en calidad de radical genérico o de uso común. [...]” (Voto 168-2010 de las ocho horas cuarenta minutos del veintidós de febrero de dos mil diez, Tribunal Registral Administrativo)

Tomando en consideración lo establecido, y revisado el documento de la Organización Mundial de la Salud (WHO/EDM/QSM/99.6), en el cual se enlista la clasificación farmacológica y su correspondiente “raíz” o “partícula común” con su definición, entre ellas la denominación “OXAN”, la cual corresponde precisamente a una de esas raíces, utilizada para el fármaco conocido comercialmente como "Oxan" – raíz o tallo común derivado del benzodio derivados del benzodioxano. –oxanida (ver –anida) antiparasitarios, salicitanilidas y análogos. –oxef (ver cef–) antibióticos, ácido oxacefalosporánico... (World Health Organization (WHO) (<https://cdn.who.int/who-pharm-s-nom-1570>)). De ahí que, conforme ha sido determinado por la OMS su utilización no puede ser objeto de apropiación al considerarse un



término de uso común o genérico dentro ámbito farmacológico.

Ahora bien, una vez delimitado que el elemento OXAN corresponde a una raíz genérica, se procede con el análisis de los signos en pugna.

Para dichos efectos el estudio de los signos ha de realizarse conforme los presupuestos establecidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que en lo de interés dispone:

“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 la misma.”

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; 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 percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como 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.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada partiendo de lo que establece el inciso b), ha de eliminarse la raíz **“OXAN”**, por ser un elemento genérico según lo explicado y desarrollado en las consideraciones anteriores; procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

Marca inscrita	Signo solicitado
VALDOXAN	SALOXAN
Clase 5: productos farmacéuticos.	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, materiales para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.



Tenemos entonces que los signos bajo cotejo corresponden a las denominaciones **SALOXAN** solicitada y **VALDOXAN** que se encuentra inscrita; por lo que, al confrontar las elocuciones su cotejo únicamente se realiza con los elementos **SAL** con **VALD**, y en este sentido, se logra colegir que a nivel gramatical estos coinciden únicamente en las letras intermedias **AL**; situación que induce que a nivel fonético tales expresiones se escuchen muy diferentes a la hora de ejercer su pronunciación. Y, dentro de su contenido o contexto ideológico ninguna de las locuciones cuenta con significado concreto. Condición que bajo una primicia inicial permite concederle protección registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizada, sucede que, en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias existentes entre estos a nivel visual y auditivo, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad marcaria.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal logra concluir que la marca solicitada cuenta con la distintividad necesaria, lo que posibilita su coexistencia registral junto con el signo marcario inscrito; de ahí que, este órgano de alzada comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al acoger el signo solicitado.

En cuanto a los agravios traídos a colación, cabe indicar a la recurrente que conforme fue analizado y desarrollado por este Tribunal anteriormente, sus argumentaciones en cuanto al cotejo de los signos en litigio, no pueden ser acogidas por este órgano de



alzada, al tener por acreditado que la dicción OXAN constituye un elemento genérico dentro del campo farmacéutico, establecido de esa manera por la Organización Mundial de la Salud, en el documento “Denominaciones Internacionales Comunes para sustancias farmacéuticas”, instrumento acogido por Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, por ende, de aplicación dentro del marco de calificación registral que debe realizar el operador jurídico, conforme a las disposiciones que establece nuestra legislación marcaría, lo que permite que un signo pueda utilizar un elemento común o genérico en el campo farmacológico contenido en la clasificación DCI, en este caso la partícula OXAN, que se encuentra dentro de las sustancias activas establecidas por la OMS para identificar el producto, siempre y cuando el denominativo propuesto utilice otros elementos adicionales que le permitan individualizarse de otros de su misma especie, tal y como sucede en el presente caso.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Anel Aguilar Sandoval**, en su condición de apoderada especial de la



compañía **BIOFARMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:47 horas del 3 de diciembre de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Priscilla Loretto Soto Arias

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/PSA/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

