



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0204-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “RHOPRESSA”

ALCON INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-13034)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0560-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y dos minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Pilar López Quirós**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la compañía **ALCON INC.**, sociedad existente conforme las leyes de Suiza, domiciliada en Rue Louis-d’Affry 6, 1701 Fribourg, Suiza; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:43:22 horas del 19 de marzo de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **ALCON INC.**, el 19 de diciembre del 2024, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RHOPRESSA”**, para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** preparaciones farmacéuticas; preparaciones oftálmicas; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del glaucoma y la hipertensión ocular.

Por medio de la resolución dictada a las 07:43:22 horas del 19 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

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

1. Existe una clara diferencia en la extensión de las palabras, la presencia de las letras RH al inicio de la marca solicitada hacen que se vea muy distinta al signo registrado. La presencia del sonido “R” justo al inicio de la marca solicitada hace que se pronuncie y se escuche de forma muy diferente. Ideológicamente, la marca registrada OPRESSA es una palabra en portugués que significa “oprimida”, en cambio, RHOPRESSA no tiene significado alguno.

2. El producto RHOPRESSA de su representada consiste específicamente en preparaciones oftálmicas (gotas) para el tratamiento del glaucoma y la hipertensión ocular. Mientras según documentación disponible en el sitio del Ministerio de Salud, los



productos OPRESSA consisten en diosmina hisperidina, y tratan padecimientos como várices y hemorroides.

3. Las marcas se refieren a productos distintos, con presentaciones diferentes y para tipos de consumidores totalmente aparte. Por un lado, tenemos a alguien que busca gotas para los ojos para tratar el glaucoma y por otra parte tenemos a una persona que busca una pastilla para tratar las várices. Así las cosas, la probabilidad de que exista confusión es mínima.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

"OPRESSA", registro: 177643, inscrita el 11 de julio de 2008, vigente hasta el 11 de julio de 2028, titular: FARMAVISION, S.A.; para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** productos farmacéuticos de uso humano. (certificación visible a folio 7 y 8 legajo de apelación)

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. Corresponde a este Tribunal entrar al análisis de fondo del recurso de apelación planteado por la representación de la compañía **ALCON INC.**, a efecto de determinar si la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a derecho, y si el signo solicitado **“RHOPRESSA”**, cumple con los requisitos previstos en la legislación marcaria.

En este punto se trae a colación el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), el cual 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.

Por su parte, el numeral 3 de la Ley de cita, precisa cuales son los signos que pueden constituir una marca:

Artículo 3._Signos que pueden constituir una marca Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas– , las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de



colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Conforme la norma citada la aptitud distintiva es el elemento esencial de la marca, ya que permite que el consumidor identifique el origen empresarial de un producto o servicio, diferenciándolo de sus competidores y evitando riesgo de confusión en el mercado.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:

La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo



de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú)

Por su parte, la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro destinadas a proteger los derechos de titulares marcarios que podrían verse afectados por la inscripción de un nuevo signo distintivo. En consecuencia, el artículo 8 de la Ley de marcas establece:



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, es decir, 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 de 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 de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito.

MARCA SOLICITADA
RHOPRESSA

Clase 5 internacional: preparaciones farmacéuticas; preparaciones oftálmicas; preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del glaucoma y la hipertensión ocular.

MARCA REGISTRADA
OPRESSA

Clase 5 internacional: productos farmacéuticos de uso humano.

Al realizar la comparación a nivel gráfico, se observa que las marcas confrontadas son denominativas, las cuales coinciden en la secuencia de letras "OPRESSA". La marca solicitada incorpora al inicio las letras "RH", sin embargo, este elemento no le concede la distintividad requerida para diferenciarse en el mercado, en donde la impresión global sigue siendo semejante al signo registrado, al compartir la mayoría de sus letras.

Al presentarse una gran semejanza gramatical, esta se replica en el ámbito fonético o auditivo ya que su pronunciación y sonoridad es muy



similar. La adición de las letras “RH” no generan un sonido que permita diferenciar las marcas, por lo que el consumidor puede entrar en riesgo de confusión al momento de adquirir los productos de uno u otro signo.

Desde el punto de vista ideológico, los signos son considerados de fantasía, por lo que no evocan un significado o concepto.

Después de realizar el cotejo se determina que existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta imperioso el análisis del principio de especialidad, más cuando se trata de marcas que presentan un alto grado de similitud como es el caso de estudio.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**)

De esta forma, al analizar los productos que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que se trata de productos farmacéuticos, ubicados en la misma clase 5 de la nomenclatura internacional, en donde los productos amparados mediante la marca registrada “OPRESSA”, engloban los productos



que se buscan proteger y distinguir mediante la marca solicitada.

Se trata de en ambos casos de medicamentos para uso humano en donde el consumidor final no siempre tiene conocimientos médicos, por lo que podría confundirse fácilmente ante marcas similares, aun cuando se tenga un profesional de la salud como intermediario, debido a esto debe de existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos. De tal forma que no es posible aplicar para el caso en concreto el principio de especialidad, por existir riesgo de confusión directo y riesgo de asociación empresarial.

El recurrente señala que las letras “RH” otorgan distintividad a su signo, sin embargo, tal y como se expuso en párrafos anteriores, la adición de dichas letras al inicio no altera de manera significativa la impresión global, en donde existe una coincidencia en la mayoría de las letras que conforman las marcas confrontadas.

Con respecto a que la marca registrada es una palabra en portugués, no tiene relevancia para el caso concreto, ya que el cotejo conceptual no puede apoyarse en significados ajenos al contexto lingüístico del consumidor, en este sentido el consumidor costarricense no va a identificar el signo “OPRESSA” como un vocablo con significado en otro idioma.

En cuanto a la manifestación del apelante, en la que indica que los productos son distintos conforme a información obtenida del Ministerio de Salud, este Tribunal recuerda que, para efectos del cotejo marcario, debe atenderse a los productos señalados al concederse el registro marcario y no a usos particulares. Aun y



cuando los medicamentos tengan finalidades distintas, la similitud entre los signos es suficiente para generar riesgo de confusión.

Asimismo, la forma farmacéutica distinta en que se comercializan los productos (gotas o pastillas) no altera su naturaleza, ni es un elemento determinante para excluir de confusión al público consumidor.

Se alega que los productos van dirigidos a diferentes consumidores, sin embargo, el público consumidor no puede segmentarse por una patología o enfermedad. Aun los profesionales de la salud pueden confundir marcas que sean gráfica y fonéticamente similares, aunado a que son productos que pueden compartir los mismos canales de comercialización y distribución.

Conforme a lo expuesto, al no contar la marca solicitada con una carga diferencial que le otorgue distintividad, se imposibilita su coexistencia registral junto con el signo previamente inscrito. Debido a la probabilidad de generar riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos amparados por la marca registrada, así como por el riesgo de asociación empresarial que podría derivarse. En consecuencia, se rechazan los agravios expuestos por la apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **ALCON INC.**, en contra de 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 la señora **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **ALCON INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 07:43:22 horas del 19 de marzo de 2025, 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

Oscar 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