



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0147-TRA-PI

OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO PENTASIL

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2022-9774)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0518-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del treinta de octubre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura María Ulate Alpízar, cédula de identidad 4-0210-0667, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, constituida de conformidad con las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, 6to Piso, Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:36:13 del 18 de marzo de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 7 de noviembre de 2022, la abogada Roxana Cordero Pereira, cédula 1-1161-0034, en su calidad de apoderada especial de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, solicitó el registro de la marca denominada **PENTASIL**, en clase 5 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, alimento para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, por escrito presentado el 2 de octubre de 2024, se opuso el abogado Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, en su calidad de apoderado especial de **FERRING B.V.** sociedad existente bajo las leyes de Países Bajos, domiciliada en Polarisavenue 144, 2132 JX, Hoofddorp, Países Bajos, alegando que su representada es titular de la marca PENTASA, N° 072453, en clase 5 para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes inflamatorios y cardiovasculares.

Mediante escrito formulado el 10 de diciembre de 2024, la representación de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, limita la lista de productos para que se lea a futuro de la siguiente forma: Clase 5: "Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, agentes



antineoplásicos e inmunomoduladores; **excluyendo productos farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes inflamatorios y cardiovasculares”**

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 13:36:13 del 18 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición interpuesta por la representación de la empresa **FERRING B.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **PENTASIL** solicitada por la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, la cual se deniega, basándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expuso como agravios lo siguiente:

1. Inexistencia de riesgo de confusión. Considera que se ha efectuado un análisis impreciso y un cotejo marcario subjetivo respecto a los signos en referencia debido a que al analizar en su conjunto la marca propuesta **PENTASIL** no existe en el mercado una marca idéntica o similar, contando con distintividad gráfica y fonética. Compara las marcas **PENTASIL** y **PENTASA**, se refiere a las terminaciones “-IL” y “-A”, denotándose claras distinciones desde la óptica de letras vocales y consonantes; y su punto y modo de articulación, junto con que las letras que se pronuncian son completamente distintas; la vocalización y articulación de ambas marcas se llevan a cabo de manera distinta generando un elemento diferenciador en los signos. Gráficamente es evidente la falta de similitud al realizar la



separación de las marcas. Por otra parte, pertenecen ambas a la clase 5, la marca solicitada fue delimitada de manera específica a un tipo de medicamento que trata una enfermedad/síntoma completamente distinto a los productos y enfermedades que trata la marca registrada, por lo que puede concluir que estos productos son comercializados bajo el mismo sector, sin embargo la particularidad del sector médico/farmacéutico es que justamente los consumidores no tienen un acceso directo a este tipo de productos sino que se realiza mediante una receta médica o bien previo a la consulta de un profesional lo cual elimina cualquier riesgo de confusión o asociación por parte de los consumidores.

2. Principio de especialidad. Según su análisis, se recae totalmente en la subjetividad, además de que omite por completo la delimitación de los productos, que genera una barrera distintiva entre los signos y los productos que protegen. La marca registrada PENTASA protege los siguientes productos: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes inflamatorios y cardiovasculares; y se trata de comprimidos empleados en el tratamiento de afecciones gastrointestinales, se constituye como un antiinflamatorio gastrointestinal que reduce la inflamación provocada por la colitis ulcerosa; mientras que PENTASIL son productos farmacéuticos que protege el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores. Ambas marcas buscan proteger productos farmacéuticos en clase 5, pero son medicamentos que tratan diferentes enfermedades y síntomas; por lo que se concluye que PENTASIL no lleva a engaño o error al consumidor pues es distintiva y permite identificarse de manera inequívoca, por lo que es susceptible de inscripción registral.



Por último, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se deje sin efecto la resolución del Registro, ordenando continuar con el proceso de inscripción de la marca solicitada

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **PENTASA**, registro 72453, desde el 19 de junio de 1990, vigente hasta el 19 de junio de 2030, cuyo titular es **FERRING B.V.**, para proteger en clase 5: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes inflamatorios y cardiovasculares. (Imagen 49 y 50 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que resulten de interés para la resolución del presente asunto.

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. El artículo 2 de la Ley 7978, Ley 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, en otras palabras, que el consumidor incurra en error respecto de 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 posible registrar como marca un signo idéntico o similar a uno previamente inscrito por parte de un tercero o en trámite de registro, 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 identifiquen 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 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 PENTASIL	Marca registrada PENTASA
Clase 5: Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, agentes antineoplásicos e Inmunomoduladores.	Clase 5: Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes inflamatorios y cardiovasculares.



Del examen comparativo y de conjunto de los signos en conflicto, conforme a los criterios de apreciación integral establecidos en la normativa marcaria y la doctrina aplicable, y desde el punto de vista gráfico, se advierte que ambos constituyen marcas denominativas, representadas sin elementos gráficos distintivos, en letras mayúsculas y de color negro. Asimismo, los signos coinciden en seis letras consecutivas dispuestas en el mismo orden — **PENTASIL** y **PENTASA** —, lo que les confiere un elevado grado de similitud gráfica. La ausencia de elementos diferenciadores relevantes impide una adecuada distinción entre ellos, circunstancia que, apreciada desde la percepción del consumidor medio, resulta suficiente para configurar un riesgo real de confusión o asociación respecto del origen empresarial de los productos que amparan.

Desde la perspectiva fonética, estima este Tribunal que las denominaciones **PENTASIL** y **PENTASA** presentan un elevado grado de similitud al momento de su pronunciación, en la medida en que la diferencia entre ambas se limita a la terminación “IL”, la cual resulta insuficiente para generar una percepción sonora claramente diferenciada en el consumidor oyente. Dicha variación fonética no altera de manera significativa la impresión auditiva global de los signos. En consecuencia, esta similitud fonética es apta para inducir al consumidor a error o asociación respecto del origen empresarial de los productos. Tal como se señaló en el análisis gráfico, las mínimas variaciones en la conformación silábica no son determinantes para evitar que los signos produzcan una impresión sonora sustancialmente coincidente.



Desde la perspectiva conceptual o ideológica, ambos signos constituyen denominaciones de fantasía, carentes de significado propio en el lenguaje común y sin relación directa con los productos que distinguen. En consecuencia, no evocan en la mente del consumidor una idea o concepto específico que permita asociarlos entre sí, razón por la cual no existe similitud ideológica entre los signos en conflicto. No obstante, conforme al principio de apreciación integral del riesgo de confusión, la ausencia de similitud conceptual no resulta suficiente para neutralizar el riesgo de confusión o asociación cuando, como en el presente caso, concurren elevados grados de similitud gráfica y fonética, susceptibles de inducir al consumidor medio a error respecto del origen empresarial de los productos.

Ahora bien, al existir similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, y específicamente en lo que respecta a los productos que se pretenden proteger, estos se encuentran totalmente relacionados, a pesar de la delimitación de los productos realizada a la marca propuesta, además de encontrarse en la misma clase 5 internacional, debido a que la marca solicitada se refiere a “Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores; excluyendo productos farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes inflamatorios y cardiovasculares”, mientras que la clase 5 de la marca registrada por el oponente distingue productos como “Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de desórdenes inflamatorios y cardiovasculares”; resulta evidente que ambas listas de productos se relacionan con fármacos y medicamentos, lo que podría hacer pensar, que los productos protegidos con la marca solicitada y la oponente pertenecen al mismo origen empresarial.



En este sentido, tal y como se desprende de manera clara y precisa los productos que se pretenden proteger con el signo marcario PENTASIL se refieren a la misma clase 5 de la nomenclatura internacional de Niza, que contempla la marca opositora, además de que los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados dentro de una misma naturaleza mercantil, por cuanto conforme se desprende son actividades que se desarrollan dentro del mismo ámbito comercial, por ende, su actividad y canales de comercialización se encuentran dirigidos al mismo sector de competidores y consumidores (pacientes del sector salud) y es precisamente esta relación o ligamen entre las marcas y su actividad lo que puede inducir o generar error o confusión sobre los productos que se comercializan y su respectivo ligamen empresarial.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los signos, toda vez que el signo opositor cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos relacionados y asociados entre sí.

En mérito de las consideraciones precedentes, esta Autoridad concluye que los agravios expuestos por la apelante carecen de sustento jurídico, razón por la cual deben ser rechazados. El signo



solicitado no reúne la carga diferencial necesaria que le confiera distintividad suficiente, lo que imposibilita su coexistencia registral con la marca previamente registrada. Del análisis integral de los signos en conflicto se desprende la existencia de un riesgo real de confusión y de asociación en el consumidor, derivado de las relevantes similitudes gráficas y fonéticas identificadas. Asimismo, se advierte que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y fundamentada, al haber efectuado un examen correcto y razonado de los elementos que condujeron a la estimación de la oposición, conclusiones que se ven confirmadas por el análisis desarrollado en la presente resolución. En consecuencia, el otorgamiento del registro solicitado resultaría contrario a los principios que rigen el sistema marcario, al ser susceptible de inducir al consumidor a error o asociación respecto del origen empresarial de los productos que distingue.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones y argumentos desarrollados en la presente resolución, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura María Ulate Alpízar, en su condición de apoderada especial de la compañía ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:36:13 del 18 de marzo de 2025, la cual, en consecuencia, se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Laura María Ulate Alpízar, en



su condición de apoderada especial de la compañía **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:36:13 del 18 de marzo de 2025, 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55