



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0271-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO IRINA

HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6025)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0027-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y tres minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, con cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, compañía domiciliada en Dubái International Financial Centre (DIFC) Gate Village 4, Level 5, P.O. Box 506807, Dubái, United Arab Emirates, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:23:14 horas del 5 de noviembre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de junio de 2024, el licenciado Manolo Guerra Raven, con cédula de identidad 8-0076-0914, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **LABORATORIO RAVEN S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-014499, domiciliada en San José, Guachipelín, 1.6 km oeste del peaje de la Autopista Próspero Fernández, Edificio Raven Productos Farmacéuticos presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **IRINA**, para clase 5 internacional.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el 26 de agosto de 2024, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, se opuso a la inscripción del signo solicitado con fundamento en el registro de su marca **ERINA**.

Mediante resolución final dictada a las 13:23:14 horas del 5 de noviembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual dispuso declarar sin lugar la oposición planteada por la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, contra la solicitud de inscripción de la marca **IRINA**, propiedad de **LABORATORIO RAVEN S.A.** la que se acoge.

Inconforme con lo resuelto, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, representante de la empresa apelante **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de julio de 2025, apeló la resolución mencionada y expuso en los agravios lo siguiente:



1. Al realizar el cotejo con la marca de su representada “ERINA”, registro 147863, se demuestra la existencia de un riesgo de confusión para el consumidor, existiendo la prohibición legal de registro de dos signos similares, establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.
2. Las marcas, deben gozar de un grado de distintividad, que las identifique, para que pueda el consumidor recordarlas y diferenciarlas de otras, cita los votos del Tribunal Registral 065-2010 TRA-PI, 349-2008 TRA-PI y 166-2010-TRA-PI.
3. Al realizar una comparación de productos de ambas marcas, la lista de la solicitante cuenta con tipos de productos y sustancias de índole farmacéutica, que pone en una posición vulnerable al consumidor, como a su mandante, por la tutela especial de la clase 5 y donde la confusión en productos de esta índole puede tener resultados catastróficos en un consumidor, pues protegen similares canales de distribución, iguales clientes meta y donde los consumidores no podrían distinguir entre ambas marcas por tanta similitud.
4. Finalmente se debe aplicar el principio de veracidad de la marca, que refiere al derecho del consumidor de no ser engañado, y menciona el voto 104-2010 TRA-PI.

Solicita se acoja el recurso de apelación y proceda a rechazar su registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se



encuentra inscrita a nombre de la empresa **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD.**, la marca **“ERINA”** registro 147863, vigente hasta el 7 de junio de 2034, que protege y distingue en clase 5: Productos naturales con forma farmacéutica de uso veterinario, fórmula antibacterial, anticaspa, antipruginoso, desodorante (imagen 40 a 42 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo



para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en



riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas a 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 esta.

Los signos en conflicto son:

Marca inscrita

ERINA

Clase 5 Productos naturales con forma **farmacéutica** de uso veterinario, **formula antibacterial**, anticaspa, antipruginoso, **desodorante**.

Marca solicitada

IRINA

Clase 5 internacional que protege y distingue: Productos, **preparaciones farmacéuticas**, químico medicinales de uso externo o interno, **presentados en cualquier forma farmacéutica**, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, **analgésico**, **anodinos**, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antihipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, antisifilíticos, astringentes, **bactericidas**, estimulantes cardíacos, catárticos, agentes quimioterápicos, colagogos, depresionantes,



circulatorios, contrairritantes, dentífricos medicinales, **desodorantes internos**, diaforéticos, suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestivos, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emenagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, anticonceptivos hormonales, hematínicos, hematopoyéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia, inhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, rubefacientes, agentes esclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas, estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas.

En el caso bajo estudio, al comparar el signo solicitado “**IRINA**” con la marca registrada “**ERINA**”, se observa que, en su conjunto, presentan una alta similitud. La única diferencia radica en las letras iniciales “**I**” y “**E**”, respectivamente. Asimismo, la tipografía y el color empleados en ambos signos son idénticos. En consecuencia, predominan las semejanzas sobre las diferencias entre las denominaciones “**ERINA**” e “**IRINA**”, las cuales comparten cuatro letras en la misma posición dentro de su estructura. Lo anterior no resulta suficiente para alterar la percepción general de similitud entre ambos signos.



Al presentar similitud gráfica por su estructura gramatical análoga en sus palabras, también presentan en su pronunciación una identidad fonética similar, es en este campo que los signos presentan la mayor semejanza ya que su pronunciación es muy similar; es importante mencionar que el campo fonético asume relevancia cuando el consumidor no toma directamente los productos, sino que los solicita a un tercero, y en el caso de los medicamentos en la mayoría de las ocasiones son solicitados a un dependiente, esto aumentará la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

Ideológicamente, los denominativos **“ERINA”** e **“IRINA”**, presentan diferencias, pues la palabra Erina según el diccionario de la RAE, hace referencia a un instrumento metálico de uno o dos ganchos que utilizan los anatomistas y los cirujanos para sujetar las partes sobre las que operan , o apartarlas de la acción de los instrumentos , a fin de mantener separados los tejidos en una operación (<https://dle.rae.es/erina>); por otra parte el término Irina, regularmente se utiliza como un nombre de persona.

De acuerdo con el cotejo realizado el signo solicitado se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, citado anteriormente. Es entonces que, conviene entrar a analizar las marcas conforme al cotejo de productos para poder identificar si existe la posibilidad de que puedan coexistir registralmente.

Al respecto, el artículo 24 del reglamento de la citada ley indica en su inciso 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”.

En este orden de ideas, este Tribunal ha señalado:

[...] así anunciado el Principio de Especialidad, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca no solo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de las marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. En resumen, [...], una marca no podrá impedir el registro de otras marcas idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. [...] (Tribunal Registral Administrativo, voto 0813- 2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011).

Asimismo, la doctrina en relación con este principio ha indicado:



El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más complejos sean los productos o servicios distinguidos 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 M, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Editorial Civitas, Madrid, España 1era edición, 2022, pág. 293).

De conformidad con el pronunciamiento y la doctrina citada, se puede concluir que, el principio de especialidad pretende delimitar el alcance de la protección de los signos marcarios y evitar que se pueda generar confusión entre ellos, pudiendo coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas siempre y cuando estas distingan productos o servicios que no guarden relación alguna; por ende, no generen confusión al público consumidor.

Bajo esta perspectiva, procede este órgano colegiado, analizar si los productos a los que hacen referencia los distintivos marcarios en pugna pueden ser asociados. El artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas indica 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...", y en este caso es claro, para este Tribunal que los signos distinguen productos relacionados, en especial las preparaciones farmacéuticas, aunque también los bactericidas y desodorantes, entre otros; la lista de productos de la marca solicitada abarca productos protegidos por la marca registrada ya que son



productos farmacéuticos que se relacionan directamente con el campo de la medicina, salud y cosmético, los que guardan una estrecha relación con los productos farmacéuticos de uso médico humano o veterinario indiferentemente, así como con los productos higiénicos y sanitarios que se pretende proteger mediante el signo solicitado. En consecuencia, dichos productos resultan afines a los amparados por la marca registrada, lo que podría generar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta en la similitud de los productos son los canales de comercialización; al respecto el autor Fernández Nóvoa, indica que:

...la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado.” (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608).

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya que los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución, como farmacias, pulperías, mini super, supermercados y afines.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.



Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, (2016), El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

No solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, que solo fue nombrada y no minuciosamente analizada por el Registro de la Propiedad Intelectual, contrario a esto, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por las ya inscritas.

La doctrina así como la jurisprudencia han sido claras en manifestar que se debe aplicar un criterio de calificación más riguroso, pues el bien jurídico tutelado es la salud pública; teniendo en cuenta que los signos en conflicto, amparan productos de clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que está involucrada la salud pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con



mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y riguroso.

La jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (proceso 30-IP-2000 publicado en la G.O.A.C. N° 578 del 27 de junio del 2000, marca AMOXIFARMA).

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:23:14 horas del 5 de noviembre de 2024, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca solicitada “**IRINA**”.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación de la oposición de planteada por la señora María



de la Cruz Villanea Villegas, en calidad de apoderada especial de **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:23:14 horas del 5 de noviembre de 2024, la que en este acto **se revoca**, denegando la solicitud de inscripción de la marca **IRINA** solicitada por el señor Manolo Raven Guerra, en su condición de apoderado generalísimo de LABORATORIA RAVEN S.A.. 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.

Jonnathan Lizano Ortiz

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/JLO/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28