



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0291-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO
MARCA DEL SIGNO



LABORATORIO CLÍNICO JERUSALEM S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-11120)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0040-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintidós minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Ángel Montero Chacón**, con cédula de identidad 1-1083-0787, presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **LABORATORIO CLINICO JERUSALEM S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-121989; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:20:15 horas del 26 mayo 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual, el señor Luis Ángel Montero Chacón, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **LABORATORIO CLINICO JERUSALEM S.A.**, solicitó la inscripción y registro de la marca de



servicios , para proteger y distinguir en clase 44 internacional: servicios de análisis médicos con fines de diagnósticos y tratamiento proporcionados por laboratorios médicos, servicio de Laboratorio Clínico, Análisis microbiológicos y moleculares.

Por medio de la resolución dictada a las 15:20:15 horas del 26 mayo 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con 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, expresando como agravios lo siguiente:

1. Aunque ambas comparten el término Jerusalén existe diferenciación clara en la totalidad del signo, servicios que identifica y en su función comercial.
2. Las actividades son claramente distintas, en esencia y en su canal de prestación y tipo de consumidor, pues su marca identifica servicios de salud y análisis clínico, mientras que la marca cuestionada protege un establecimiento comercial de venta de medicamentos y artículos de regalo.



3. Su empresa ha utilizado de manera continua, pública y de buena fe el nombre laboratorio clínico Jerusalén sin reclamos de terceros ni casos documentados de confusión. Ambas marcas han coexistido sin incidencias en el mercado costarricense sin riesgo real de confusión para el público consumidor.
4. Jerusalén es un nombre con claras connotaciones religiosas, culturales y geográficas de uso extendido, lo que impide considerar que un solo operador económico pueda alegar exclusividad sobre dicho termino.
5. El nombre comercial JERUSALEM FARMACIA no ha evidenciado uso activo o comercial reciente en el mercado, han pasado 30 años de su inscripción y no se refleja renovaciones, aunado a que la sociedad propietaria del nombre comercial se encuentra disuelta actualmente.

Por último, solicita se dicte resolución favorable al recurso presentado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

1. El nombre comercial "**JERUSALEM FARMACIA**", registro: 97731, inscrita desde el 8 de noviembre de 1996, titular: **INVERSIONES FARMACEUTICAS JERUSALEM, S.A.**, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, cosméticos, artículos para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de dulces y golosinas, importados y nacionales. Ubicado en Guadalupe, El Alto, frente a la Iglesia




Niño Jesús de Praga. (visible a folio 4 del legajo digital 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. Examinado el acto administrativo emitido en primera instancia, este Tribunal constata que, en el considerando cuarto de la resolución venida en alzada, se refiere a los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos para rechazar la marca solicitada, no obstante, por ser un nombre comercial el signo inscrito, corresponde rechazar el signo solicitado con fundamento en el inciso d del artículo 8 de dicho cuerpo legal. Observa este Órgano de Alzada que no afecta el contenido de la resolución, dado que se debe considerar un error material que contrasta con toda la argumentación y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa y dispositiva de la resolución apelada, por lo que se continúa con el análisis del presente asunto por no incurrir en ningún tipo de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde a este Tribunal avocarse al análisis de fondo del recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **LABORATORIO CLINICO JERUSALEM S.A.**, a fin de determinar si la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente, así como establecer si el

signo solicitado  **Laboratorio Clínico
Jerusalem**
Su Laboratorio de Confianza, cumple con los requisitos para ser acreedor de protección registral conforme a la legislación marcaria



aplicable.

Para tales efectos, resulta necesario examinar si el signo pretendido satisface las exigencias legales, conforme los principios que rigen el derecho marcario. En este contexto, procede traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), el cual define 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.

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 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.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse 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:

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

Con este tipo de prohibiciones se pretende evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, es decir, que aquel incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o que se genere una asociación indebida en cuanto al origen empresarial de dichos productos o servicios.

De conformidad con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a un signo previamente registrado o en trámite de registro a favor de un tercero, en tanto no tendría carácter distintivo y daría lugar a un riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, ha señalado lo siguiente:

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.

[...]

Para el presente análisis, resulta necesario confrontar los signos 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 esta.

En atención a lo anterior, es que corresponde cotejar la marca propuesta con el signo inscrito, para esto este Tribunal procede a analizar los signos en su conjunto y conforme a los principios que rigen el derecho marcario.

MARCA SOLICITADA




Clase 44 internacional: Servicios de análisis médicos con fines de diagnósticos y tratamiento proporcionados por laboratorios médicos, Servicio de Laboratorio Clínico, Análisis microbiológicos y moleculares.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

JERUSALEM FARMACIA

Clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, cosméticos, artículos para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de dulces y golosinas, importados y nacionales. Ubicado en Guadalupe, El Alto, frente a la Iglesia Niño Jesús de Praga.



A nivel gráfico, la marca solicitada , y el nombre comercial inscrito **JERUSALEM FARMACIA** coinciden en su elemento predominante cual es la palabra “**JERUSALEM**”. Asimismo, el signo solicitado es mixto e incorpora las palabras “Laboratorio Clínico – Su Laboratorio de Confianza”, las que no aportan carácter distintivo al signo, en tanto se trata de términos genéricos y de uso común, no susceptible de apropiación exclusiva. En consecuencia, tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor con relación




a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Desde el punto de vista auditivo, los signos presentan una fonética similar, ya que comparten el término preponderante **JERUSALEM** – “Laboratorio Clínico **JERUSALEM** Su Laboratorio de Confianza / **JERUSALEM FARMACIA**”, lo que genera una sonoridad altamente semejante para el oído del consumidor. Esa pronunciación se escucha y percibe de manera muy similar, siendo que su vocalización y contenido sonoro es muy parecido, por lo que el consumidor podría pensar que los signos pertenecen al mismo titular del inscrito, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas. Ello, aunado a que no siempre el consumidor tendrá las marcas una frente a otra, por lo que, si el signo suena semejante el consumidor lo relacionará de manera directa al escucharlo; no siendo posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral.

En el cotejo ideológico, se determina que la palabra “**JERUSALEM**” presente en los signos cotejados, es un término que evoca un mismo concepto en la mente del consumidor (una ciudad ubicada en medio oriente), contando con el término preponderante “**JERUSALEM/JERUSALEM**”. No se puede obviar que las palabras “Laboratorio Clínico” y “Farmacia”, al ser genéricas y de uso común no se pueden tomar en cuenta en el cotejo, por lo que los signos objeto del presente análisis evocan la misma idea en la mente del consumidor.



En cuanto al giro comercial, el signo  hace referencia a servicios donde se analizan muestras biológicas humanas (sangre, orina, tejidos, etc.) para estudiar, prevenir, diagnosticar y tratar



enfermedades y el signo inscrito **FARMACIA JERUSALEM** trata de un establecimiento sanitario de atención primaria donde se dispensan medicamentos y productos sanitarios. Se puede observar con claridad que se encuentran relacionados directamente, por lo que, de coexistir los signos, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable. Bajo ese conocimiento, los giros analizados van dirigidos a los mismos mercados, consumidores y canales de distribución.

Con respecto a los argumentos del recurrente, este Tribunal contempla que no le asiste la razón, por cuanto la marca propuesta puede asociarse con el signo ya inscrito. Tal como se expone en la resolución recurrida, ambos signos presentan un alto grado de similitud en los planos gráfico, fonético e ideológico, lo que genera un riesgo de confusión directa, al prevalecer más similitudes que diferencias, de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos. Lo anterior se ve reforzado por el carácter preponderante del elemento denominativo JERUSALEM en ambos signos, lo que podría inducir al consumidor a creer que se trata de una misma familia de signos con un origen empresarial común.

Se determinó una vez realizado el cotejo que, existe un alto grado de semejanza, 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. Al respecto el artículo 89 de la Ley de marcas estipula:

Artículo 89. Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se



registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. [...]

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. [...]

Sobre este principio de especialidad la doctrina indica que

“...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 manera, al analizar los servicios que se buscan proteger y distinguir con el signo solicitado: servicios de análisis médicos con fines diagnósticos y de tratamiento, propios de laboratorios clínicos, incluyendo análisis microbiológicos y moleculares por la solicitante; y por otro lado el signo inscrito, que busca proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, cosméticos, artículos de regalo, revistas, así como dulces y golosinas, tanto importados como nacionales de la marca inscrita, son productos y servicios que pueden coincidir en los mismos puntos de venta, compartir canales de



distribución y dirigirse a un mismo público consumidor. En consecuencia, existe un riesgo evidente de confusión indirecta, al poder el consumidor asumir que ambos signos pertenecen a una misma empresa o grupo empresarial, lo que impide su coexistencia en el mercado.

Se determina que los signos en análisis están muy relacionados en su naturaleza pues están dirigidos al sector de salud; desde esta perspectiva, los servicios de análisis médicos con fines diagnósticos y de tratamiento, característicos de los laboratorios clínicos (incluyendo pruebas microbiológicas y moleculares), y la actividad de un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, presentan una relación de complementariedad dentro del sector salud. Los primeros constituyen prestaciones técnicas y especializadas orientadas a la obtención de resultados clínicos que sustentan decisiones terapéuticas; por lo que los servicios y giro del nombre comercial inscrito, pueden concurrir en la cadena de atención al paciente y dirigirse a un público coincidente vinculándolos económica o comercialmente,

Esta complementariedad incrementa el riesgo de confusión directa, en donde el consumidor puede creer que se trata del mismo signo, así como el riesgo de confusión indirecta, ya que el consumidor medio podría pensar que forman parte de líneas correspondientes a la misma empresa o una ampliación de su gama de productos y servicios.

El análisis efectuado por este Tribunal considera la naturaleza de los servicios del signo solicitado, la conexidad y complementariedad, determinándose que, pertenecen al mismo sector económico de la



salud, lo que configura el riesgo de confusión, ya que se logró determinar la existencia de tales elementos, aunados al vínculo dentro del mismo sector económico y la similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos confrontados, refuerzan el riesgo confusión y asociación empresarial.

En cuanto a su agravio sobre la exclusividad del término “Jerusalém”, no le asiste la razón, toda vez que dicho término resulta distintivo en relación con los servicios que pretende amparar.

Por último, el apelante alega la ausencia de uso activo del signo inscrito (a 30 años de su inscripción sin renovaciones, así como que la sociedad propietaria del nombre comercial se encuentra disuelta actualmente); sea que la sociedad INVERSIONES FARMACEUTICAS JERUSALEM, S.A., titular del nombre comercial registro 97731, está disuelta pero no liquidada, y de conformidad con la Ley 10220 y la circular del Registro de Personas Jurídicas PJ-CIR-021-2022, se otorga la posibilidad de reinscribir las sociedades disueltas.

En resumen, una sociedad disuelta no la extingue de la vida jurídica, ya que disuelta entra en etapa de liquidación, y es en esa etapa, cuando deberá la sociedad por medio de sus representantes, saldar cualquier incumplimiento, obligación o deuda. Entre dichas obligaciones, principalmente se encuentran las obligaciones materiales de la Administración Tributaria, y en el caso específico, conlleva responsabilidad solidaria para los socios, y responsabilidad (no solidaria) para los representantes, en el caso de no presentar la declaración de sociedad inactiva; siendo que el ordenamiento jurídico prevé los mecanismos correspondientes para cuestionar dicha



situación, los cuales podrán ser ejercidos por la vía procedimental pertinente, si así lo estima oportuno.

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual en lo resuelto en la resolución recurrida, porque la marca solicitada no es susceptible de registro por derechos de terceros, al presentar similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico, además de tener giros comerciales relacionados, conexos y complementarios con el nombre comercial; por tanto, resulta un signo inadmisibles de conformidad con el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

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 Luis Ángel Montero Chacón, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **LABORATORIO CLINICO JERUSALEM S.A.**, 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 el señor Luis Ángel Montero Chacón, presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **LABORATORIO CLINICO JERUSALEM S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:20:15 horas del 26 mayo 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.**

Jonnathan Lizano Ortiz

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/JLO/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55