



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0438-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
GUARDADO, S. A. DE C. V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-3644)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0150-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y nueve minutos del doce de marzo de dos mil veintiséis.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Maria de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, regida bajo las leyes de El Salvador y domiciliada en Colonia Militar, Pasaje Martínez entre 1ª y 2ª Avenida sur, número 412, Zona 5, Barrio San Jacinto, San Salvador, El Salvador; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:01 horas del 28 de agosto de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de abril de 2025, la abogada Maria de la Cruz Villanea Villegas, de calidades mencionadas y en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicitó la

inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en clase 05 internacional: producto farmacéutico, principalmente utilizado para tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, ayudando al funcionamiento de la próstata (folios 1 a 3).

Mediante resolución de las 13:52:01 horas del 28 de agosto de 2025 (folios 23 a 31) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por las razones extrínsecas contenidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) al considerar que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor con respecto a la marca **PROSTASAN** inscrita en clase 05 internacional para distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos alimenticios con probióticos.


Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa promovente, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada (folio 34) y una vez conferida la audiencia de ley por este Tribunal, mediante resolución de las 10:22 horas del 18 de setiembre de 2025 (folios 6 y 7 de este legajo de apelación) la recurrente expuso los siguientes agravios:



1. Se está incurriendo en un análisis fraccionado, desmembrado de la marca registrada en comparación con la solicitada, tomando en consideración sus partes por separado, por lo que debe existir un examen del conjunto marcario en su totalidad, verla como una unidad para determinar que existe nivel inventivo para acceder al registro, ya que son denominaciones diferentes.

2. El origen empresarial de las marcas resulta crucial para el análisis de un posible riesgo de confusión entre consumidores.



3. La marca pretendida  protege productos farmacéuticos que ayudan al funcionamiento de la próstata y es utilizado normalmente para tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna; en cambio la marca PROSTASAN es un producto farmacéutico y veterinario que solo indica que contiene probióticos, sin especificar su función, convirtiéndose una posible confusión en algo no factible.

4. El consumidor no debería confundirse entre los productos ofrecidos por la marca solicitada y la marca registrada, ya que la diferencia principal radica en el tipo de productos que cada una proporciona. Esta distinción es clara, ya que el método para acceder a los productos de cada marca es diferente y fácilmente reconocible,

5. Recalca el principio de especialidad que permite la coexistencia de signos distintivos dentro de la misma clase, y señala diferencias gráficas como el elemento FD en la marca de su representada.



Fundamenta sus agravios en los votos de este Tribunal 154-2010 y 813-2011, por lo que solicita como pretensión, aceptar sus alegatos y continuar con el proceso de inscripción marcaría promovido.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hecho probado el demostrado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada acerca de la inscripción de la marca **PROSTASAN** con registro 406700, expediente 2027-12787 para proteger: productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, suplementos alimenticios con probióticos, en la clase 05 internacional, inscrita desde el 24 de abril de 2025 a favor de su titular, la empresa LISAN SOCIEDAD ANONIMA.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para el presente dictado.

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 de marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos signos se consideren lo “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 acuerdo con lo anterior, podrá inscribirse como marca todo signo que posea distintividad y no genere confusión con otras marcas inscritas o en proceso de inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual; en otras palabras, entre menor sea la aptitud distintiva que posee un signo con respecto a otro; mayor será la probabilidad del riesgo de confusión de parte del público consumidor, en cuanto a la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción de un signo determinado.

Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de dichos bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase internacional.

Al respecto, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, de interés en el presente examen, establecen:

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.

[...]

Así que, el registro marcario exige que la marca pretendida posea suficiente aptitud distintiva para no provocar un posible riesgo de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor.

El riesgo de confusión se puede generar y detectar a partir de similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos confrontados, por esta razón de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es necesario que el operador jurídico realice un cotejo marcario



adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, logre determinar si existe identidad y semejanza entre los signos confrontados.

Así, primeramente, deben identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio ofrecido por cada oferente; luego el examinador deberá colocarse en la posición del consumidor, a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones de aquel agente de mercado con respecto a cada una de las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos.

Dicho análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Estas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados.

En el caso de examen, se confirma la falta de distintividad entre el signo pretendido y la marca inscrita, pues resulta evidente que el elemento denominativo de la marca inscrita “PROSTASAN” está contenido totalmente dentro del elemento denominativo de la marca pretendida “PROSTASAN FD” por lo que existe similitud a nivel gráfico y fonético, según se aprecia en la siguiente tabla de cotejo:

Marca pretendida

Marca inscrita



PROSTASAN

Es claro para este Tribunal que los signos contrapuestos contienen más semejanzas que diferencias entre sí, resultando que la pronunciación de ambos vocablos es además muy similar para ambos signos por lo que existe falta de distintividad y el consecuente riesgo de confusión a nivel auditivo de ambas marcas cotejadas; a nivel gráfico el elemento figurativo contenido en la marca mixta propuesta no posee la fuerza suficiente para eliminar el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor.

A nivel ideológico, ambas marcas se consideran de fantasía, sin concepto propio, por lo que no existe similitud en este aspecto.

Debe acentuarse que la marca es un bien inmaterial que requiere proyectarse en el mercado de bienes y servicios, a fin de ser percibida por todos los agentes del sector comercial, su importancia deriva de la capacidad que posee para representar y brindar información acerca del producto o servicio ofrecido y del empresario responsable de su fabricación, distribución y venta; resultando que dicha información será retenida en el intelecto de los consumidores y de ella dependerán las predisposiciones favorables o desfavorables para la adquisición de estos bienes de origen farmacéutico.

En este sentido, la jurisprudencia de este órgano colegiado y del Tribunal de la Comunidad Andina establece que la comparación entre



marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores; en el Proceso 147-IP-2006 dictado por el Tribunal de la Comunidad Andina el 12 de octubre de 2006, se explicó:

[...]

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede 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”. (Sentencia dictada en el expediente N° 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. N° 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

[...]

Por lo anterior, no admite este órgano colegiado los agravios de la recurrente orientados a que la adición del elemento “FD” introduce un elemento distintivo con fuerza suficiente para eliminar el riesgo de confusión en productos asociados al sector farmacéutico. Pese a la adición de este elemento, la marca inscrita esta contenida en su



totalidad, lo que hace que sean mayores las semejanzas entre los signos en conflicto.

En cuanto al principio de especialidad alegado por la parte, referido a que debe permitirse la coexistencia pacífica de ambas marcas cotejadas ya que ambos signos protegen productos para tratamientos distintos, este Tribunal rechaza totalmente este agravio, pues como se indicó anteriormente, el riesgo de confusión generado entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos puede causar perjuicios en la salud de un consumidor al adquirir un producto confundiendo con otro; lo cual puede causar un daño irreparable a la salud humana.

Tampoco pueden ser admitidos los alegatos referidos a que el Registro de la Propiedad Intelectual realizó un examen marcario “desmembrado” del signo propuesto, toda vez que en la tabla de cotejo, anteriormente ilustrada, se deduce con claridad que no resulta necesario una desfragmentación del signo para determinar que la pronunciación de los vocablos contenidos en los elementos denominativos de ambas marcas confrontadas, resultan similares y totalmente confundibles entre sí, pues el término PROSTASAN de la marca inscrita está contenido totalmente en el elemento denominativo de la marca pretendida PROSTASAN FD, por lo que el cotejo fue realizado de forma correcta por el registro de origen.

En cuanto a la jurisprudencia aportada por la recurrente, este Tribunal ha manifestado que dichas resoluciones constituyen una guía para el administrado y los operadores jurídicos del derecho de propiedad intelectual, siendo que aquellos actos resolutorios se dictaron



motivados por distintas aristas jurídicas que no son objeto de estudio en este procedimiento administrativo, razón por la que se rechazan todos los agravios de la parte apelante y se confirma la resolución venida en alzada.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:01 horas del 28 de agosto de dos mil veinticinco, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:01 horas del 28 de agosto de dos mil veinticinco, la que en este acto **se confirma**. 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

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55