



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2025-0445-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y**



**PHYSIO - PHARMA**

**SERVICIOS**

**PHYSIO-PHARMA SOLUTIONS LIMITADA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4977**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0155-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y ocho minutos del doce de marzo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por María Alejandra Wattson Gómez, cédula de identidad 3-0375-0863, vecina de Alajuela, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **PHYSIO-PHARMA SOLUTIONS LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-927557, con domicilio en San José, Mata Redonda, Barrio Las Américas, Torre Roble Sabana, Apto número mil ciento cinco, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:25:01 del 26 de agosto de 2025.



Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 16 de mayo de 2025, la señora María Alejandra Wattson Gómez, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa PHYSIO-PHARMA SOLUTIONS LIMITADA, solicitó la inscripción del signo



**PHYSIO - PHARMA**

, como marca de servicios para proteger y distinguir, en **clase 5:** productos farmacéuticos, suplementos alimenticios y nutrigénicos para uso médico, productos para fisioterapia de uso medicinal, preparaciones dietéticas para uso médico, productos de farmacia no clasificados como medicamentos, **Clase 35:** servicios de importación y exportación de productos para uso farmacéutico que no sean catalogados como medicamentos. Servicios de comercialización y distribución al por mayor y menor de productos farmacéuticos, productos para fisioterapia, suplementos nutricionales y equipos médicos, promoción de productos relacionados con la salud y el bienestar, consultoría en materia de estrategias comerciales en el sector de la salud y de promoción de nuevos productos y técnicas, **Clase 40:** servicios de fabricación de cremas y otros productos dirigidos al sector salud y del sector bienestar, **Clase 41:** organización y realización de charlas, talleres, cursos y capacitaciones en temas de salud, bienestar, fisioterapia y farmacia, servicios de formación y educación médica continua, elaboración de material educativo en el ámbito de la salud.



El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizado el estudio de fondo, denegó la inscripción del signo solicitado, porque consideró que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d), g) y j), de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa PHYSIO-PHARMA SOLUTIONS LIMITADA, apeló y expresó en sus agravios:

1. No se contempló que semánticamente hablando "PHYSIO" sugiere fisioterapia, bienestar o funcionalidad física, pero no es un término técnico ni único de un producto o servicio; ni contempló que "PHARMA" remite a productos farmacéuticos, pero no describe por sí solo ningún producto o servicio específico de los incluidos en la solicitud de inscripción. Ya que ambos términos, si bien evocativos, no son genéricos per se, y su combinación da lugar a una nueva construcción conceptual distintiva.

2. El Registro interpretó erróneamente el hecho de que la denominación "PHYSIO - PHARMA" está acompañada de un elemento gráfico, al cual, le restó validez sin fundamentación jurídica propia, el existir un elemento gráfico asociado al nombre, esto le otorga un mayor nivel de distintividad visual y eso evita que sea interpretado como una simple descripción literal de productos.

3. Indica que "PHYSIO-PHARMA" es, en el peor de los casos, evocativa, ya que no identifica de manera inmediata la naturaleza, composición, calidad o finalidad de un producto/servicio, sino que requiere un paso mental adicional y conforme al artículo 7 de la Ley de Marcas, la distintividad debe analizarse sobre el signo en su



conjunto. Agrega, además, que la resolución confunde lo descriptivo con lo evocativo.

4. Destaca que “PHYSIO” y “PHARMA” por separado pudieran ser considerados de uso común o evocativos, su unión mediante guion genera un neologismo que no es de uso habitual en el comercio y que permite identificar un origen empresarial. Jurisprudencia reiterada del Tribunal Registral Administrativo (TRA) ha reconocido que combinaciones de vocablos genéricos o evocativos pueden generar distintividad (por ejemplo, resoluciones sobre marcas como Bio-Lab, NutriCare, etc.).”

5. Argumenta que, si en el mercado existen registros vigentes con estructuras similares (ejemplo: BioPharma, NutriPharma, PhysioMed), resulta inevitable tener que invocar el principio de igualdad y la necesidad de coherencia administrativa para que el Registro no discrimine en contra de esta solicitud.

6. Aduce que “PHYSIO-PHARMA” no afirma que el producto sea exclusivamente fisioterapéutico ni farmacéutico, sino que alude a un concepto general de salud/bienestar. Por tanto, no existe engaño real ni potencial, especialmente si la solicitud va acompañada de un logo o se limita a clases específicas de productos/servicios.

Solicita de conformidad con los artículos 7 y 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 9 de su Reglamento, que renuncia expresamente a la exclusividad de los vocablos “PHYSIO” y “PHARMA” considerados individualmente, de manera que la protección marcaría se circunscriba exclusivamente a la combinación singular “PHYSIO-PHARMA”. Esta renuncia se formula a efectos de superar cualquier objeción de distintividad y garantizar que los



términos en cuestión permanezcan disponibles para el uso legítimo de terceros en el comercio.

Solicita revocar la denegatoria, declarar con lugar el recurso presentado y se proceda con la inscripción de la marca de su representada.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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 que impiden su registro, de conformidad con 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 presente signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

**Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o bien resulte descriptiva o engañosa.

Expuesto lo anterior, se procede a analizar el signo, con el afán de verificar si se encuentra dentro de las causales de los incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, o si, por el contrario, no es descriptiva, no es



carente de distintividad o no genera engaño, como lo indica el apelante.

Los signos descriptivos, como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[...] son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿Cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades de que se trate. [...]” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2021, del 21 de junio de 2021, p.10)

En consecuencia, una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta a la marca propuesta, vista en su conjunto es mixta, se compone de la combinación de dos palabras **PHYSIO** y **PHARMA**, escritas en letra mayúscula, en una grafía sencilla de color negro, separadas por un guion, y encima del guion se posiciona un diseño abstracto de color celeste.

Ante el significado de los términos indicados, los cuales son de uso común en el comercio, tal y como la recurrente lo reconoce en su escrito de apelación, lo propuesto se constituye en un signo que refiere y describe directamente la naturaleza o el propósito del producto o servicio a ofrecer, en este caso, sería productos y servicios relacionados con fisioterapia (physio) o productos y servicios farmacéuticos (pharma), ello, porque la palabra **PHYSIO** se asocia a la fisioterapia o terapia física y la palabra **PHARMA** se asocia a



farmacéutica. El diseño abstracto y el guion que une ambas locuciones son elementos de carácter secundario dentro del conjunto marcario, dado que no generan la distintividad necesaria, ya que los elementos denominativos son los que llaman la atención y son los que va a retener en su mente el consumidor.

En este sentido lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual cuando señala que ambas palabras describen la rama del mercado a la que van dirigidos los productos y servicios a proteger, y que en este caso serían relacionados con productos farmacéuticos y fisioterapia; en otras palabras, lo indicado por el Registro, no es otra cosa que, el signo describe la naturaleza del producto o servicio a ofrecer.

Así las cosas, el signo propuesto considera esta instancia es descriptivo para los productos farmacéuticos, suplementos alimenticios y demás indicados, así como para los servicios de comercialización y distribución de productos farmacéuticos, productos para fisioterapia, y el resto pretendidos en la presente solicitud; por lo que permitir la inscripción del signo para estos productos y servicios perjudicaría la libre competencia comercial, puesto que, al visualizarlo, pronunciarlo y conceptualizarlo, describe el propósito o la naturaleza del área de aplicación y el mercado al que van dirigidos, por lo que conviene como lo analizó el Registro, la aplicación del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Como puede apreciarse, si bien el signo pedido se acompaña de otros elementos como un diseño abstracto y un guion que une los dos componentes denominativos, estos son secundarios, es decir, no poseen la distintividad necesaria para que pueda ser diferenciado e



individualizado entre los demás productos y servicios en el comercio. No comparte este Tribunal lo argumentado por la representación del solicitante, en el sentido que el guion crea un término que no es habitual en el comercio, ya que, como se ha venido exponiendo, los dos términos con claramente identificables y poseen su significado propio y pretender que unirlos con un guion elimina el contenido semántico de ambos no resulta de recibo, el consumidor medio a simple golpe de vista detectará los términos y entenderá su naturaleza sin mayor esfuerzo intelectual; por ende el signo además de ser descriptivo para los productos y servicios mencionados en clase 5, 35, 40 y 41 internacional, también es carente de distintividad, por lo que resulta aplicable el inciso g) de la Ley de marcas, por lo que los agravios en este aspecto deben ser rechazados.

Por otra parte, tampoco puede ser autorizado el registro del signo para los restantes productos y servicios de la clase 5, 35, y 41 internacional, dado a que no están limitados al área de la fisioterapia y farmacia, y en una relación signo-listado resultan engañosos. Es



**PHYSIO - PHARMA**

evidente que el conjunto marcario , transmite en la mente del consumidor que es para proteger y distinguir productos o servicios destinados al área de la fisioterapia y productos o servicios farmacéuticos, de ahí que, informa al consumidor una idea falaz de lo que pretende amparar en estas clases, por lo que resulta aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Respecto a la marca engañosa, vale la pena resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, de 3 de junio de 2019, (p. 6) establece:



El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. EL carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. (el subrayado no es del texto original).

De modo tal, que el signo propuesto no es posible de registro por razones intrínsecas, de conformidad con los incisos d), g), j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Respecto al agravio sobre que el término PHYSIO y PHARMA no describe ningún producto o servicio, no lleva razón la apelante en su agravio, como se indicó supra; los vocablos denominativos que componen el signo informan directamente sin necesidad de realizar ningún esfuerzo intelectual la naturaleza de los servicios y productos a proteger, los cuales están relacionados con la fisioterapia y productos o servicios dirigidos al sector farmacéutico; por tanto, no es evocativo como lo pretende la representación de la empresa apelante.

En cuanto al agravio que el Registro le restó validez sin fundamentación jurídica propia al elemento gráfico, que asociado al nombre le otorga distintividad visual y eso evita que sea interpretado como una simple descripción, no lleva razón la impugnante dado que de la visión de conjunto del signo, el elemento de mayor percepción,



es la denominación PHYSIO-PHARMA, el cual se limita únicamente a informar sobre el destino y naturaleza de los productos y servicios que pretende proteger, así que, el componente gráfico no le resta fuerza descriptiva al signo propuesto ni le otorga la distintividad suficiente.

Sobre el agravio planteado que en el mercado existen registros vigentes con estructuras similares (ejemplo: BioPharma, NutriPharma, PhysioMed), e invoca el principio de igualdad y coherencia administrativa; vale la pena mencionar, que la existencia de marcas inscritas previamente que contienen los vocablos PHYSIO o PHARMA, no constituye un parámetro ni un precedente para inscribir un signo similar; la razón radica en el principio de independencia de las marcas, dado que cada solicitud de marca debe ser analizada bajo su propio marco de calificación, además que no resultan signo iguales o similares al solicitado.

En cuanto al agravio relativo a que PHYSIO-PHARMA no afirma que el producto sea exclusivamente fisioterapéutico ni farmacéutico, sino que alude a un concepto general de salud/bienestar, cabe recordar a la recurrente que la relación del signo con los productos y servicios debe ser coherente, si el signo como la propia apelante lo reconoce semánticamente refiere a fisioterapia y productos farmacéuticos; aquellos que no se relacionan con estos resultan en un engaño al consumidor, observe la recurrente que los listados resultan amplios, ya que pretenden una protección de productos de farmacia, equipo médico, entre otros, que no se especificó si corresponden a temas fisioterapéuticos.

Por último, llama la atención de este Tribunal la renuncia expresa a los términos que componen el signo pretendido, que corresponde a un



error conceptual de los que representa el signo marcario y su protección registral, dado que dicha renuncia es prácticamente abandonar la protección de su signo, lo que evitaría la defensa de este ante posibles violaciones en el mercado, lo que va en menoscabo de los intereses de su representada; por lo que se rechaza la solicitud planteada por las razones indicadas.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María Alejandra Wattson Gómez, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **PHYSIO-PHARMA SOLUTIONS LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:25:01 del 26 de agosto de 2025, la que en este acto se confirma.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por María Alejandra Wattson Gómez, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **PHYSIO-PHARMA SOLUTIONS LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:25:01 del 26 de agosto de 2025, 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**

lvd/PLSA/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

**MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**