



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0616-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
HEALTHCO LICENSING AG, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-10505)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

COLYPAN

VOTO 0326-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuatro minutos del catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Maria de la Cruz Villanea Villegas, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa HEALTHCO LICENSING AG, regida bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Dorfstrasse 38, Baar Zug 6340, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:33:31 horas del siete de noviembre de dos mil veinticinco.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de setiembre de



2025, la abogada Maria de la Cruz Villanea Villegas, de calidades mencionadas y en su condición de apoderada especial de la empresa HEALTHCO LICENSING AG, solicitó la inscripción de la marca de

fábrica y comercio **COLYPAN** para proteger en clase 5 internacional: Preparaciones farmacéuticas con acción antiespasmódica y antiflatulenta para uso humano, destinadas al tratamiento de trastornos gastrointestinales funcionales, en forma de comprimidos, cápsulas, soluciones orales o suspensiones (folio 2 a 3).

Mediante resolución dictada a las 13:33:31 horas del 7 de noviembre de 2025 (folios 16 a 27) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca pretendida por las causales extrínsecas de inadmisibilidad preceptuadas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), pues consideró que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial con la marca de fábrica inscrita **COLIXAN** en clase 5 internacional para distinguir: preparaciones farmacéuticas, para uso en gastroenterología.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa promovente interpuso recurso de apelación contra la resolución denegatoria precitada, y una vez conferida la audiencia por este Tribunal mediante resolución de las 11:38 horas del 10 de diciembre de 2025 (folio 7 y 8), la recurrente expuso los siguientes agravios:

1. La marca pretendida COLYPAN, es un antiespasmódico, cuya función es regular los movimientos del tracto digestivo, razón por la que es usada para tratar el síndrome del colon irritable o colitis, hernia hiatal, entre otros males; cuya presentación en el mercado es la



siguiente:



2. De acuerdo con la imagen anterior, considera no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor; pues la marca

solicitada **COLYPAN** presenta elementos importantes distintivos con respecto a la marca registrada COLIXAN, y se distingue por su tipo de letra que brinda diferencia visual.

3. Las marcas confrontadas poseen diferencias gramaticales, ya que su marca cuenta con las letras “YP” las cuales no se encuentran en la marca inscrita COLIXAN.

4. Debe aplicarse el principio de especialidad porque existe diferencia en los productos, sea que por cuanto la marca COLIXAN se encuentra registrada para proteger preparaciones farmacéuticas, para uso en gastroenterología, mientras que su marca se solicitó para distinguir preparaciones farmacéuticas con acción antiespasmódica y antiflatulenta para uso humano, destinadas al tratamiento de trastornos gastrointestinales funcionales, en forma de comprimidos, cápsulas, soluciones orales o suspensiones; y estas diferencias en los productos permiten la coexistencia pacífica de ambas marcas confrontadas en el mercado.



5. La jurisprudencia de este Tribunal Voto 154-2010-TRA-PI y 813-2011-TRA-PI, permiten aclarar lo referido en cuanto a la aplicación del principio de especialidad.

Por lo anterior, solicitó se revoque la resolución impugnada y se continúe el proceso de inscripción marcario promovido.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite los hechos probados y demostrados en el considerando tercero de la resolución impugnada.

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, para el caso de examine, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, determinan:

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) 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, el derecho 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 existente entre los elementos denominativos contenidos en la marca inscrita y la marca pretendida, detectándose una fuerte similitud a nivel gráfico y fonético, la cual se aprecia pacíficamente en la siguiente tabla de cotejo:

Marca pretendida	Marca inscrita
COLYPAN	COLIXAN

En el cotejo anterior se aprecian claramente las semejanzas existentes entre los términos “COLYPAN” y “COLIXAN” pues ambos vocablos conformados por siete letras coinciden exactamente en el



orden de las primeras tres letras “COL” y también resultan exactas en las dos letras finales “AN”; es decir, coinciden en 5 letras de 7, lo que hace evidente las semejanzas gráficas.

Estas claras coincidencias también generan similitud fonética, al presentar un sonido bastante similar.

No son de recibo los alegatos de la recurrente referidos a que existe distinción entre las marcas confrontadas porque “COLYPAN” contiene las letras “YP” mientras que la marca inscrita posee dentro de su vocablo las letras “IX”, pues en la pronunciación común de nuestro idioma, el público consumidor no dividiría en sílabas los términos de ese modo pretendido por la agravante “CO-LYP-AN” o “CO-LIX-AN” sino que la pronunciación adecuada a nuestro mercado costarricense es “CO-LY-PAN” en la marca pretendida y “CO-LI-XAN” en la marca inscrita, lo cual es totalmente contrario a los agravios atendidos.

Por lo anterior se confirma la resolución venida en alzada en cuanto al riesgo de confusión y de asociación empresarial a nivel gráfico entre los signos cotejados, riesgo que también se traslada como se indicó al nivel fonético, pues la pronunciación y la escucha de ambos signos resulta similar para el público consumidor de productos farmacéuticos, quien probablemente presumirá que los productos distinguidos poseen el mismo origen empresarial, o están relacionados y asociados entre sí.

Por otra parte, se rechazan los agravios que procuran analizar la falta de distintividad marcaria a partir de las diferencias entre los elementos denominativos, pues de acuerdo con el inciso c) del



Reglamento a la Ley de marcas, debe concederse prioridad al examen de las similitudes existentes entre los signos, pues es a partir de las semejanzas que surge el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor.

En este caso analizado a “golpe de ojo” se detecta diáfananamente el riesgo de confusión a nivel gráfico y fonético; y resultando que, a nivel ideológico se confirma lo resuelto por el Registro de origen, pues ambos términos “COLYPAN” y “COLIXAN” son vocablos de fantasía en nuestro medio, por lo tanto, no se determina riesgo de confusión a nivel ideológico entre estos signos.

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”).

[...]

En cuanto al principio de especialidad alegado por la parte, referido a que debe permitirse la coexistencia pacífica entre las marcas cotejadas porque ambos signos distinguen productos para diferentes tratamientos médicos y farmacéuticos; 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 confundiéndose con otro; lo cual puede causar un daño irreparable a la salud humana.

De acuerdo con lo anterior, el elemento denominativo de la marca pretendida no suministra la distintividad suficiente para que este Órgano autorice la coexistencia marcaria solicitada por la recurrente,



toda vez que resulta pacífico y claro el riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor, quien podría deducir fácilmente que la marca pretendida posee el mismo origen empresarial de la marca inscrita, resultando que, ante estas circunstancias, no es posible autorizar el registro promovido según lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de Marcas,

Tome en cuenta la recurrente que la normativa citada procura evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, pero también protege los derechos subjetivos de los titulares marcarios pues impide que terceros utilicen su marca o una similar para representar bienes o servicios idénticos o similares a los protegidos por el signo marcario inscrito, precisamente cuando existe posibilidad o riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor, al respecto el artículo 25 de la Ley de marcas, en lo de interés dicta:

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

Por otra parte, debe considerar la recurrente que no es necesario que se haya generado la confusión para el consumidor, sino que es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca de



conformidad con lo establecido por el inciso f) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

En cuanto a la doctrina y jurisprudencia aportada como sustento de sus agravios, este Tribunal ha reiterado que cada caso sometido a estudio, debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza; resultando que las resoluciones dictadas por este Órgano pueden ser consideradas como guías para el administrado, pero no constituyen lineamientos absolutos u ortodoxos de aplicación para nuevas inscripciones marcarias; en virtud de lo cual, se rechazan los agravios de la parte recurrente orientados a identificar el caso de examen con otros expedientes resueltos por este Tribunal, ya que cada caso presenta sus propias particularidades.

Por último, referente al agravio de la presentación de la marca en el mercado, a saber, la fotografía de la caja adjunta en su escrito de apelación; este debe rechazarse ya que el análisis que realiza el Registro de origen se efectúa tal cual se presentó el signo en la solicitud de inscripción, siendo su presentación en el mercado irrelevante, dado que el registrador debe realizar su análisis marcario con el signo como le fue solicitado.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por los argumentos y citas legales expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:33:31 horas del siete de noviembre de dos mil veinticinco, la cual se confirma.

POR TANTO



Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa HEALTHCO LICENSING AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:33:31 horas del siete de noviembre de dos mil veinticinco, la cual 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

WWW.TRA.GO.CR



TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55