



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0620-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO EMSIPRIL

ZUBIZU LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-9832)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0331-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, vecino de Escazú, con cédula de identidad 1-1074-0933, en representación de la empresa **ZUBIZU LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 888 Brickell Key Dr., Unit 910, Miami, FL 33131, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:15:46 horas del 25 de noviembre de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“EMSIPRIL”**, en clase 5



internacional para proteger y distinguir: producto farmacéutico para tratar la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca.

Por medio de resolución de las 09:15:46 horas del 25 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud del signo **“EMSIPRIL”** por presentar identidad con el registro previo de la marca **“ENZYPRIDE”** para distinguir en clase 5: producto farmacéutico enzimático y gastro regulador, fundamenta el rechazo en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

El apoderado del solicitante presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

Indica que en el caso particular se debe aplicar el principio de especialidad, la marca EMSIPRIL identifica un producto farmacéutico destinado al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, mientras que la marca citada por el Registro protege productos de naturaleza enzimática y gastro reguladora, pertenecientes a un ámbito terapéutico distinto.

Señala que un análisis en conjunto permite la coexistencia registral de los signos enfrentados. En el presente caso, la marca EMSIPRIL constituye un signo de fantasía con una estructura propia, claramente diferenciable desde los puntos de vista gráfico y fonético respecto de la marca ENZYPRIDE. Los signos únicamente presentan semejanzas en las letras iniciales, además, presentan distinta extensión, composición, y pronunciación.

Manifiesta que, en atención a los principios de unicidad, especialidad, percepción global y proporcionalidad, que rigen el examen de



registrabilidad marcaría en materia de propiedad intelectual, el análisis debe centrarse en la impresión general que produce el signo EMSIPRIL y en su relación real con los productos que identifica. En ese sentido, la decisión administrativa debe ser objetiva, razonable y debidamente motivada, evitando valoraciones fragmentadas o aisladas.

Indica que su marca ha sido registrada en varios países Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, sin que se haya producido conflicto alguno ni riesgo de confusión entre los consumidores.

Solicita se declare con lugar el recurso planteado y se continúe con el trámite de registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita y vigente a nombre de la empresa Merck KGaA, la marca:

“ENZYPRIDE” registro 69930, distingue en clase 5: producto farmacéutico enzimático y gastro regulador, vigente hasta el 28 de abril de 2029. (folio 12 del legajo de apelación).

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

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Que 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas



y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]



De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Marca solicitada

EMSIPRIL

Producto farmacéutico para tratar la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca

Marca inscrita

ENZYPRIDE

Producto farmacéutico enzimático y gastro regulador

En el plano gráfico los signos presentan similitud estructural, comparten el prefijo inicial con una leve alteración "E-N/M". Gráficamente, comparten varias de las letras de su conformación por lo que el consumidor a golpe de vista las puede asociar en el mercado. El consumidor no realiza un análisis de especialista de las marcas en el mercado; las percibe de forma global. La estructura E-M/N-S/Z-P-R-I domina la percepción gráfica de ambos signos, representando mayores semejanzas que diferencias.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de los signos es muy similar para el consumidor: **EMSIPRIL**: [em-si-pril] vs **ENZYPRIDE**: [en-zi-pri-de]. Ambas marcas comparten una estructura rítmica similar. La sílaba intermedia "SI" vs "ZY" y la desinencia "PRIL" vs "PRIDE" mantienen una sonoridad muy cercana.

Además, las marcas comparten un sonido central muy fuerte en la composición "EMSIPRI" y "ENZYPRI", las cuales suenan de forma idéntica, lo que aumenta la similitud fonética.



En el aspecto ideológico no existe identidad ya que ninguno de los dos términos tiene un significado reconocido en el idioma español, siendo términos de fantasía.

Con relación al cotejo de los productos, no lleva razón el apelante en indicar que no se presenta riesgo de confusión, ya que la naturaleza de los productos es la misma, se trata de productos farmacéuticos, lo que debe elevar el estándar de cuidado.

Los canales de comercialización son los mismos, ambos productos se venden en farmacias. Aunque son medicamentos para patologías distintas (hipertensión vs. gastrointestinal), el error en la dispensación de fármacos es un tema de salud pública. Ya ha sido reiterada la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo en que se debe ser más rigurosos en los análisis de signos en la clase 5, precisamente por el mayor riesgo para la salud. Además es importante acotar que también en reiterados votos de esta instancia, se ha rechazado la posición de pretender la inscripción de signos similares en clase 05, únicamente porque tratan enfermedades distintas, precisamente por los riesgos en la salud pública y en los consumidores finales.

Así las cosas, las marcas al presentar más semejanzas que diferencias y distinguir productos farmacéuticos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que existe un alto riesgo de confusión, que si bien, aunque un médico especialista note la diferencia, el consumidor final o el dependiente de farmacia podría confundir **EMSIPRIL** con **ENZYPRIDE** debido a la fuerte semejanza gráfica y fonética. Bajo el principio *pro-salud*, el Registro de la Propiedad Intelectual tiende a denegar marcas con este grado de



similitud para evitar errores en la medicación y en la salud pública, situación que también avala este Tribunal, como se precisó supra.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados por las razones expuestas, ya que la marca solicitada **EMSIPRIL** incurre en la prohibición establecida en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978), al ser semejante con la marca registrada **ENZYPRIDE**. La existencia de registros en otras jurisdicciones no es motivo que obligue a su inscripción, si existen impedimentos legales como se presentan en este caso. Por tanto, dada la identidad de los productos y la similitud gráfica y fonética, el registro debe ser rechazado para proteger el derecho de prelación de la marca preexistente y evitar la confusión al público consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 09:15:46 horas del 25 de noviembre de 2025, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, 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 MARCO ANTONIO LOPEZ VOLIO, en representación de la empresa **ZUBIZU LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 09:15:46 horas del 25 de noviembre de 2025, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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 el artículo 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

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33