



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0500-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “ON”
GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7556)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0297-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y tres minutos del siete de mayo de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, con cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, domiciliada en Glanbia House Kilkenny, Ireland, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:38:05 del 23 de setiembre de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de julio de 2024, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio “ON”, para proteger los siguientes productos:

Clase Internacional 05: Complementos dietéticos y nutricionales; Complementos dietéticos; Complementos dietéticos y nutricionales en forma de píldoras y cápsulas; Complementos dietéticos y nutricionales en forma de bebidas y barritas alimenticias; Barritas de sustitución de comidas como complemento nutritivo para potenciar la energía; Preparados multivitamínicos; Preparados a base de vitaminas; Complementos alimenticios minerales; Complementos nutricionales de vitaminas y minerales; Mezclas para bebidas sustitutivas de comidas y suplementos dietéticos; Complementos nutricionales en polvo para elaborar bebidas; Proteína en polvo; Complementos alimenticios dietéticos en forma de bebida líquida; Barritas de sustitución de comidas como complemento nutritivo para potenciar la energía; Polvos como sustitutivos de alimentos; Mezclas en polvo para bebidas nutricionales y suplementos dietéticos; Mezclas de bebidas en polvo con suplementos nutricionales e ingredientes nutricionales para diversas bebidas en polvo y listas para mezclar.

Clase Internacional 32: Bebidas deportivas listas para beber; Bebidas energéticas; Bebidas para el deporte; Bebidas de entrenamiento



deportivo; Bebidas enriquecidas nutritivamente; Polvos para preparar Bebidas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 17:38:05 del 23 de setiembre de 2025, denegó la solicitud de la marca de fábrica y comercio **"ON"** en ambas clases, al determinar su inadmisibilidad conforme al contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa **GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Un análisis incorrecto de las marcas al compararlas de manera fragmentada, enfocándose únicamente en las letras que comparten ("ON" y "OM") y no en la impresión de conjunto, así como omitiendo las diferencias en sus terminaciones, denominaciones, origen empresarial y productos que distinguen.
2. Sostiene que las marcas **"ON"** y **"OM"** presentan claras diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas. Señala que **"ON"** identifica la reconocida marca internacional **Optimum Nutrition**, asociada con nutrición deportiva, rendimiento físico y bienestar, mientras que **"OM"** corresponde a un término de connotación espiritual y religiosa, por lo que ambas evocan conceptos completamente distintos, reforzada por el uso de logotipos y mensajes visuales diferentes.



3. Afirma que los productos y mercados de ambas marcas son diferentes. La marca **ON** distingue suplementos nutricionales, bebidas deportivas y productos de bienestar dirigidos al consumidor general, sin fines médicos ni farmacéuticos, mientras que las marcas **OM PHARMA** protegen productos farmacéuticos, veterinarios y de uso médico, destinados a un mercado regulado y, en muchos casos, sujetos a prescripción médica.
4. Realiza un análisis comparativo gráfico y fonético, concluyendo que “ON” Y “OM” y “OM PHARMA” son visual y auditivamente distintas, por lo que no existe riesgo de confusión para el consumidor medio. Detalla diferencias en longitud, estructura y presentación visual
5. La apelante manifiesta su disposición a modificar la descripción de los productos solicitados, precisando expresamente que no están destinados a fines médicos.
6. Invoca el principio de especialidad, indicando que, aunque los productos se encuentren en la misma clase, su naturaleza, finalidad, público objetivo y canales de comercialización son distintos, por lo que no existe posibilidad de confusión para el consumidor promedio. Cita jurisprudencia sobre este principio.

En consecuencia, solicita que se acojan sus agravios y se continúe con el trámite de registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente



resolución, la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de las siguientes marcas:

1. **OM**, propiedad de OM PHARMA S.A., registro 6762, para proteger y distinguir en clase 5: “Productos farmacéuticos”; inscrita el 30 de marzo de 1942 y vigente al 30 de marzo de 2027 (folio 6 del legajo de apelación).
2. **OM PHARMA**, titular OM PHARMA S.A., registro 218062, para proteger y distinguir en clase 3: Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; en clase 5: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, incluyendo productos para farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; en clase 35: Servicios de una agencia de importación, especialmente relacionado con medicinas y preparaciones farmacéuticas; servicios de negocios al detalle con mercancías; servicios de una agencia de importación–exportación, especialmente relacionado con medicinas, preparaciones farmacéuticas y preparaciones farmacéuticas y preparaciones sanitarias; en clase 39: Servicios en el campo del transporte y almacenamiento de mercancías, especialmente transporte, almacenaje y entrega así como embalaje de mercancías, especialmente de medicinas, preparaciones farmacéuticas y preparaciones sanitarias; en clase 41: Formación, especialmente en los campos de farmacia y sanitarios; en clase 42: Servicios de investigación, desarrollo de medicinas, desarrollo de preparaciones farmacéuticas y desarrollo de productos para el cuidado sanitario; en clase 45:



Servicios jurídicos y representación de terceros ante las autoridades y la administración, especialmente para la admisión de medicinas; inscrita el 27 de abril de 2012 y vigente al 27 de abril de 2032 (folio 7 del legajo de apelación).



3. **OM PHARMA**, propiedad de OM PHARMA S.A., registro 266836, para proteger y distinguir en clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares dentífricos; clase 5: Preparaciones farmacéuticas, medicinales y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico ; alimentos y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; en clase 41: Servicios de educación; servicios de formación; servicios de entretenimiento; servicios de actividades deportivas y culturales; en clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; en clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; servicios de tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; inscrita el 7 de noviembre de 2017 y vigente al 27 de noviembre de 2027 (folio 9 del legajo de apelación).



4. **OM PHARMA**, propiedad de OM PHARMA S.A., registro 304162, para proteger y distinguir en clase 5: Preparaciones veterinarias y farmacéuticas; preparaciones sanitarias para propósitos médicos; alimentos y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; en clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas con necesidades especiales; en clase 44: Servicios médicos y veterinarios; servicios de tratamientos (cuidados) de higiene y belleza para personas o animales; todos los anteriores servicios relacionados con la industria farmacéutica; inscrita el 25 de marzo de 2022 y vigente al 25 de marzo de 2032 (folio 11 del legajo de apelación).



5. **PEPSICO, INC.**, propiedad de PEPSICO, INC., registro 181142, para proteger y distinguir en clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas hechas a base de soya; inscrita el 24 de octubre de 2008 y vigente al 24 de octubre de 2028 (folio 13 del legajo de apelación).



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. 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.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

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 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.

En este sentido, 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, entre:

[...]

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. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, p. 5, hace el siguiente análisis:

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.

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 desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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 realizar el 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 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

[...]

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.

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;

[...]

Así las cosas y en atención al caso en examen, la marca solicitada y los signos inscritos son los siguientes:



MARCA SOLICITADA

“ON”

Clase 5 para: Complementos dietéticos y nutricionales; Complementos dietéticos; Complementos dietéticos y nutricionales en forma de píldoras y cápsulas; Complementos dietéticos y nutricionales en forma de bebidas y barritas alimenticias; Barritas de sustitución de comidas como complemento nutritivo para potenciar la energía; Preparados multivitamínicos; Preparados a base de vitaminas; Complementos alimenticios minerales; Complementos nutricionales de vitaminas y minerales; Mezclas para bebidas sustitutivas de comidas y suplementos dietéticos; Complementos nutricionales en polvo para elaborar bebidas; Proteína en polvo; Complementos alimenticios dietéticos en forma de bebida líquida; Barritas de sustitución de comidas como complemento nutritivo para potenciar la energía; Polvos como sustitutivos de alimentos; Mezclas en polvo para bebidas nutricionales y suplementos dietéticos; Mezclas de bebidas en polvo con suplementos nutricionales e ingredientes nutricionales para diversas bebidas en polvo y listas para mezclar.

Clase 32 para: Bebidas deportivas listas para beber; Bebidas energéticas; Bebidas para el deporte; Bebidas de entrenamiento deportivo; Bebidas enriquecidas nutritivamente; Polvos para preparar Bebidas.

SIGNOS INSCRITOS

Registro 6762

“OM”

Clase 5 para: Productos farmacéuticos.



OM PHARMA

Registro 218062

Clase 3: Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos Clase 5 para: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, incluyendo productos para farmacéuticos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes.

Clase 35 para: Servicios de una agencia de importación, especialmente relacionado con medicinas y preparaciones farmacéuticas; servicios de negocios al detalle con mercancías; servicios de una agencia de importación-exportación, especialmente relacionado con medicinas, preparaciones farmacéuticas y preparaciones sanitarias.

Clase 39 para: Servicios en el campo del transporte y almacenamiento de mercancías, especialmente transporte, almacenaje y entrega, así como embalaje de mercancías, especialmente de medicinas, preparaciones farmacéuticas y preparaciones sanitarias.

Clase 41 para: Formación, especialmente en los campos de farmacia y sanitarios.

Clase 42 para: Servicios de investigación, desarrollo de medicinas, desarrollo de preparaciones farmacéuticas y desarrollo de productos para el cuidado sanitario; en clase 45: Servicios jurídicos y representación de terceros ante las autoridades y la administración, especialmente para la admisión de medicinas.



Registro 266836

Clase 3 para: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones producto de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares dentífricos.

Clase 5 para: Preparaciones farmacéuticas, medicinales y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes.

Clase 41 para: Servicios de educación; servicios de formación; servicios de entretenimiento; servicios de actividades deportivas y culturales.

Clase 42 para: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Clase 44 para: Servicios médicos; servicios veterinarios; servicios de tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales.



Registro 304162

Clase 5 para: Preparaciones veterinarias y farmacéuticas; preparaciones sanitarias para propósitos médicos; alimentos y



sustancias dietéticas adaptadas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes.

Clase 10 para: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas con necesidades especiales; en clase 44: Servicios médicos y veterinarios; servicios de tratamientos (cuidados) de higiene y belleza para personas o animales; todos los anteriores servicios relacionados con la industria farmacéutica.



Registro 181142

Clase 32 para: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas hechas a base de soya.

Desde el punto de vista gráfico se observa que la marca propuesta

“ON” y los signos inscritos:



OM, y OM PHARMA, que fueron cotejados presentan un grado de



similitud suficiente para generar riesgo de confusión en el consumidor, todos comparten una estructura denominativa compuesta por dos letras dispuestas en el mismo orden, coincidiendo plenamente en una de ellas y presentando una elevada semejanza visual en la otra. La diferencia existente entre las letras "N" y "M", además de los elementos gráficos que acompañan a los signos mixtos, no resultan suficientes para anular la posibilidad de confusión que se puede dar entre los signos.

El estudio marcario se efectúa de manera integral, no fragmentado en sus elementos sino desde una percepción global y en conjunto del consumidor, determinándose mayor similitud que diferencia.

Estas coincidencias gráficas y denominativas prevalecen sobre las diferencias, siendo que el consumidor al conservar un recuerdo vago o imperfecto de las marcas podría considerar que ambos signos identifican productos o servicios provenientes de un mismo origen empresarial o de empresas económicamente vinculadas; por lo que se configura el riesgo de confusión directa o indirecta, así como un riesgo de asociación empresarial.

Los elementos figurativos de los signos mixtos inscritos desempeñan un papel secundario dentro de la impresión global de las marcas. Ello obedece a que el elemento denominativo constituye, por regla general, el componente que capta principalmente la atención del consumidor y el que permanece en su memoria al momento de identificar el origen empresarial de los productos o servicios. Por tal motivo, las diferencias derivadas del diseño gráfico no son suficiente para contrarrestar la similitud existente entre los elementos denominativos de los signos en conflicto.



En cuanto al nivel fonético los signos presentan una pronunciación altamente similar, generando un impacto sonoro prácticamente idéntico. Esta semejanza auditiva la generan las letras “N” y “M” puesto que se vocalizan de forma muy similar, razón por la que el consumidor medio puede incurrir en confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen las marcas, pues al compartir una estructura fonética muy cercana, existe la posibilidad de que el público asuma que ambos signos identifican productos o servicios provenientes de una misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. Riesgo que se fortalece con hecho de que los signos están destinados a distinguir productos o servicios dirigidos al mismo segmento del mercado, circunstancia que incrementa la probabilidad de confusión y de asociación empresarial.

En lo que respecta al contexto ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de determinar la similitud entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio tenemos que, la denominación **OM** carece de significado, mientras que la palabra **ON** traducida al español tiene varios significados, entre preposiciones como: sobre, encima de, o adjetivos: encendido, prendido, abierto; por lo que debe concluirse que no se presenta identidad ideológica.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende proteger no cuenta con la capacidad distintiva necesaria con relación a las marcas inscritas por cuanto del cotejo realizado se determina que entre ellas existen más similitudes que diferencias.



Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios en el comercio; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, conforme al cotejo de productos que fueron detallados en cada uno de los signos analizados, se muestra los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada **ON** y los protegidos con las

marcas inscritas:



, **OM**, y **OM PHARMA**; la clase 5 protege productos iguales y relacionados a los protegidos por las marcas inscritas en los registros 218062, 266836, 266836 y 304162, dirigidos al mismo mercado de suplementos alimenticios y nutricionales, dietéticos compartiendo su finalidad en el mercado y satisfacción en el consumidor. Misma suerte corren los productos de clase 32, pues presentan de igual forma



identidad con los protegidos en el registro 181142, los cuales van dirigidos al mercado de las bebidas, donde pueden ser confundidos, pues comparten canales de distribución y comercialización y cuando el consumidor los observe, podría pensar que forman parte del mismo grupo económico, situación que los confundiría y es precisamente eso lo que este Registro debe evitar.

Es entonces que, realizado el análisis correspondiente por este Tribunal, comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alza, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, ante la semejanza entre los signos cotejados; además, de la relación existente entre los productos que se pretende proteger y comercializar por la compañía solicitante, con los que protege y comercializa la compañía titular del signo marcario inscrito; denegando su protección registral.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente con relación al cotejo de los signos en pugna, este Tribunal estima que tales argumentos ya han sido debidamente abordados en el presente análisis; determinándose su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; por tanto, su denegatoria.

Únicamente en cuanto al agravio relativo a la denominada "medida adicional" para evitar el riesgo de confusión, consistente en la modificación de la descripción de los productos solicitados para precisar que no están destinados a fines médicos, este Tribunal considera que dicha limitación debió haber sido planteada



cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa para que fuera valorada por el Registro de la Propiedad Intelectual en su momento oportuno, asimismo el análisis de confundibilidad marcaría se efectúa atendiendo a la semejanza entre los signos, la relación existente entre los productos o servicios propuestos y la percepción del consumidor pertinente. En ese contexto, una restricción de esa naturaleza no elimina la proximidad competitiva entre los productos ni excluye la posibilidad de que el público consumidor asocie ambos signos con un mismo origen empresarial. Aunado a lo anterior, estima este Tribunal que no resultaría suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión previamente determinado debido a que además de la similitud de los productos existente entre la clase 5 también existe la similitud entre los productos de la clase 32. En consecuencia, las alegaciones formuladas por la apelante en ese sentido no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION**



LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:38:05 del 23 de setiembre de 2025, la cual **se confirma**. 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36