



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0548-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

GUARDADO, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-3645

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0337-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **GUARDADO, S.A., DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de El Salvador, con domicilio en Colonia Militar, Pasaje Martínez, entre 1° y 2°, Avenida Sur, No. 412, Zona 5, Barrio San Jacinto, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:05 horas del 18 de setiembre de 2025.



Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 7 de abril de 2025, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO, S.A. DE C.V., solicitó la inscripción del signo



, como marca de fábrica y comercio, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir, productos probióticos que son bacterias que ayudan a mejorar la salud del organismo, principalmente la digestión y el sistema inmunológico.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 10:49:05 horas del 18 de setiembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó el signo solicitado, al considerar que resulta inadmisibile por derechos de terceros, de conformidad con el 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 GUARDADO, S.A. DE C.V., apeló y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Guardado S.A. de C.V. es una empresa salvadoreña con una sólida trayectoria en la industria farmacéutica y química. Fundada en 1984, la compañía inició operaciones con la fabricación y comercialización



de productos bajo la marca registrada Fardel. A lo largo de los años, Guardado S.A. de C.V. ha experimentado un crecimiento constante, ampliando su infraestructura y mejorando sus procesos productivos. En 2006, la empresa inició una reingeniería de sus procesos de fabricación y controles de calidad, lo que le permitió obtener altas calificaciones por parte de las autoridades competentes de El Salvador.

2. Se está incurriendo en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en consideración la marca en su conjunto, tal y como establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

3. 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. Por un lado, la marca de su mandante se enfoca en el bienestar y en la salud digestiva ofreciendo probióticos en el mercado, y la marca registrada protege todo el encabezado de la clase 5. Esta distinción es clara, ya que el método para acceder a los productos de cada marca es diferente y fácilmente reconocible.

4. La marca solicitada y la marca inscrita son diferentes gráfica y fonéticamente, y su coexistencia en el Registro no genera riesgo de confusión ni de asociación por parte del público consumidor.

Solicita se acepten los argumentos expuestos y se continúe con el trámite de registro de la marca de su mandante.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **BIOACTIVA**, registro 277518, propiedad de la empresa BEST TRADE INTERNATIONAL INC, en clase 5 internacional, protege y distingue, productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales. (folio 5 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. 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 desmembrarlos, 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 el signo inscrito son los siguientes:

Signo solicitado	Signo inscrito
	BIOACTIVA
Clase 5: productos probióticos que son bacterias que ayudan a mejorar la salud del organismo, principalmente la digestión y el sistema inmunológico.	Clase 5: productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales.

Del análisis unitario de los signos, a nivel gráfico o visual las marcas confrontadas, la solicitada es mixta y la inscrita denominativa; la



marca pedida  , está conformada por un diseño abstracto de color verde y azul, la palabra BIOACTIVE, escrita en una tipografía sencilla en letra mayúscula de color verde, y las consonantes FD están escritas en color blanco, las cuales se encuentran dentro de una figura geométrica de color verde, siendo, que en dicho conjunto marcario sobresale el elemento BIOACTIVE, dado que el diseño abstracto y las letras FD no crean la suficiente distintividad dentro del conjunto marcario. La marca inscrita BIOACTIVA, se compone de una palabra escrita en una tipografía sencilla en letra mayúscula de color negro; la inclusión de la letra “B” entre las vocales “O” y “A” de la palabra BIOACTIVE del signo solicitado, así como la variación de la vocal “A” (inscrita) por la vocal “E” (solicitada) no es suficiente para generar una impresión visual diferenciadora en el consumidor con respecto a la marca inscrita BIOACTIVA, las cuales a golpe de vista resultan sumamente similares.

En el plano fonético o auditivo, al ser altamente semejantes los signos en pugna, la pronunciación de estos, presentan una sonoridad muy parecida. Tal semejanza auditiva incrementa la posibilidad de confusión o asociación empresarial en el consumidor.

Respecto al campo ideológico o conceptual, el término BIOACTIVE, es un término o vocablo de fantasía que no posee un significado propio, además no existe en el Diccionario de la Lengua Española (RAE), ni en diccionarios de la lengua inglesa, y la palabra BIOACTIVA, se define como algo que actúa sobre una célula o tejido vivos para producir un efecto determinado o desencadenar una respuesta.



(https://dtme.ranm.es/buscador.aspx?NIVEL_BUS=3&LEMA_BUS=bioactiva).

Después de realizar el cotejo marcario se determina que existe similitud gráfica y fonética entre los signos, por lo que es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen los signos desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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.”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

De esta forma, analizando los productos que pretende proteger el signo solicitado, a saber, probióticos que son bacterias que ayudan a mejorar la salud del organismo, principalmente la digestión y el sistema inmunológico, en relación con los productos protegidos por la marca inscrita, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, así como complementos alimenticios para personas, se encuentran relacionados, porque los probióticos para la salud digestiva y el sistema inmunológico están comprendidos dentro del género de alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y complementos alimenticios para personas de la marca registrada en clase 5 internacional. Dichos productos se relacionan en la función que desempeñan, el bienestar y la salud digestiva, además, comparten los mismos canales de distribución y comercialización, tales como farmacias y centros comerciales, y el mismo tipo de consumidor. Así que, el destinatario de estos productos podría incurrir en riesgo de confusión o de asociación empresarial, al momento de adquirir los



productos que protegen los signos en conflicto, situación que persigue evitar el ordenamiento jurídico para garantizar la protección de los signos distintivos inscritos previamente.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución venida en alzada, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) y artículo 25 párrafo primero, ambos de la Ley de marcas, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Respecto a que Guardado S.A. de C.V. es una empresa salvadoreña con una sólida trayectoria en la industria farmacéutica y química. Fundada en 1984, la compañía inició operaciones con la fabricación y comercialización de productos bajo la marca registrada Fardel; y que a lo largo de los años ha experimentado un crecimiento constante, ampliando su infraestructura y mejorando sus procesos productivos; es importante aclarar a la recurrente, que en un proceso de solicitud se analiza si el signo cumple estrictamente con lo que exige la Ley de marcas y su Reglamento para que el signo pueda ser objeto de registro, dejando de lado cualquier argumento relacionado con la trayectoria y el crecimiento de la empresa, ello, no constituye un requisito sine qua non para inscribir el signo.

En cuanto a que se está incurriendo en un análisis fraccionado de la marca registrada en comparación con la de su mandante, tomando únicamente en consideración sus partes por separado, sin tomar en cuenta la marca en su conjunto, tal y como establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; sobre este argumento, resulta necesario señalar a la recurrente que, el cotejo de los signos se realiza de forma integral con el propósito de determinar



si existe un elemento preponderante que defina a los signos en conflicto o si de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, existen semejanzas a nivel gráfico, fonético o ideológico entre los signos, análisis que no constituye un fraccionamiento, por el contrario permite al Registro y a esta instancia examinar técnicamente si entre los signos hay diferencias o similitudes, que permitan o no la inscripción del signo distintivo.

Acerca de lo indicado por la apelante, de que 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. Por un lado, la marca de su mandante se enfoca en el bienestar y en la salud digestiva ofreciendo probióticos en el mercado, y la marca registrada protege todo el encabezado de la clase 5; no le asiste razón a la recurrente, porque el consumidor sí podría confundirse con los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita, dado que los probióticos para la salud digestiva están contenidos dentro del género de alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y complementos alimenticios para personas de la marca registrada, en clase 5 internacional, y por ende, ambos coinciden en la función esencial de los productos, a saber, bienestar y la salud digestiva, tal y como lo señala la propia recurrente. Así que, el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o de asociación empresarial, al momento de adquirir los productos que protegen los signos en pugna.

Sobre que la marca solicitada y la marca inscrita son diferentes gráfica y fonéticamente, y su coexistencia en el Registro no genera riesgo de confusión ni de asociación por parte del público consumidor; no lleva razón la apelante en su alegato, por cuanto del cotejo global realizado



a los signos, queda claro que la palabra BIOACTIVE (diseño), a pesar de incluir la consonante “B” en medio de las vocales “O” y “A” no genera una suficiente distinción auditiva respecto a la marca inscrita BIOACTIVA, y por otro lado, a golpe de vista los signos BIOACTIVE-BIOACTIVA, son sumamente parecidos, por lo que el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o de asociación empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO, S.A. DE C.V., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **GUARDADO, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las, 10:49:05 horas del 18 de setiembre de 2025, la que en este acto **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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**



Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 02:50

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 02:31

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 02:33

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 02:29
Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 28/08/2026 02:34
Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33