



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0004-TRA-PI

OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO GOMVIA

LABORATORIOS STEIN S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2025-6435)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0389-2026

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Jessica Enue Ward Campos, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1303-0101, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número 3-101-028601, domiciliada en Cartago, 500 metros sur del cruce de Taras, sobre autopista Florencio del Castillo, Costa Rica; contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:01:23 horas del 24 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 20 de junio de 2025, la abogada Jessica Enue Ward Campos, de calidades y condición conocida, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GOMVIA**, para distinguir y proteger en clase 5: Producto farmacéutico para el tratamiento de enfermedades inflamatorias.

Una vez publicado el edicto de ley, la señora Anel Aguilar Sandoval, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1359-0010, en su calidad de apoderada especial de **BIOFARMA**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 50, Rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francia, presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados los derechos de su representada, quien es titular de la marca de fábrica y comercio **KOMDIA**, registro 405181.

A las 15:01:23 horas del 24 de noviembre de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada denegando el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso recurso de apelación y señaló:

1. Existe un razonamiento fragmentario en el análisis de la coincidencia parcial de letras entre los signos **GOMVIA** y **KOMDIA**, además de que se ubican en la clase 5, y prescinde



del análisis de los productos, su indicación terapéutica específica y del público al que se dirige, donde debe aplicarse el principio de especialidad, pues la diferencia entre los ámbitos terapéuticos, la finalidad clínica y la experiencia de uso de los productos identificados por GOMVIA y KOMDIA es tan marcada que jurídicamente es insostenible la existencia de un riesgo de confusión real.

2. La marca GOMVIA se solicitó para distinguir un producto farmacéutico para el tratamiento de enfermedades inflamatorias vinculados a patologías reumatológicas, autoinmunes o inflamatorias crónicas, mientras que KOMDIA identifica productos farmacéuticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas, naturaleza distinta como hipertensión, dislipidemias, diabetes u otros trastornos cardiometabólicos. Ambos son categoría de “productos farmacéuticos”, donde su objeto terapéutico y población clínica no son intercambiables.
3. Existe distintividad en la marca y esta se refuerza cuando se aprecia el signo dentro del entorno real en que opera: un mercado farmacéutico segmentado por indicación terapéutica, en el que el consumidor actúa guiado por la prescripción, el diagnóstico y la denominación exacta del medicamento, factores que preservan la función diferenciadora del signo y neutralizan el riesgo de engaño.
4. La prelación registral no puede aplicarse como presunción automática de confundibilidad; debe verificarse, a la luz de las circunstancias del mercado y de los productos concretos, que la interferencia alegada sea verosímil y relevante.



5. Existencia de diferencias fonéticas y gráficas, así como la aplicación del voto 0006-2023 del TRA
6. Concluye el apelante indicando que en el consumo de clase 5 opera con un estándar de cuidado elevado y especializado, reduciendo la confusión entre GOMVIA y KOMDIA, siendo su marca GOMVIA registrable y compatible con la coexistencia en el mercado, sin menoscabo de derechos de terceros ni afectación a la seguridad del consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo distintivo:

- Marca de fábrica y comercio **KOMDIA** registro 405181, inscrita desde el 11 de febrero de 2025 y vigente al 11 de febrero de 2035, titular: **BIOFARMA**, para proteger y distinguir en clase 5 internacional: Productos farmacéuticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas (folio 8 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS PRESENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y su Reglamento, 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, 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.

[...]

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario recurrir al cotejo de ellos, así como al análisis de los productos o servicios que cada uno distingue. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece reglas que se deben seguir:

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:

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.



- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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 esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Marca inscrita</u>
GOMVIA	KOMDIA
Producto farmacéutico para el tratamiento de enfermedades inflamatorias.	Productos farmacéuticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiome- tabólicas

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual,



y considera que los signos en conflicto presentan más similitudes que diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

A nivel gráfico se determina que la marca solicitada está constituida por el término **“GOMVIA”**, y la marca registrada está conformada por la palabra **“KOMDIA”**, ambas carecen de elementos gráficos o figurativos, lo que marca similitudes al compartir cuatro de las seis letras que los integran, las que están dispuestas en posiciones coincidentes dentro de la estructura denominativa. Aun y cuando la marca solicitada inicia con la letra **“G”** y la registrada con la letra **“K”**, esta diferencia, considerada en conjunto con las restantes letras coincidentes y la semejanza de su configuración, no resulta suficiente para generar una impresión visual claramente diferenciada, de igual forma las letras **“V”** y **“D”**. En consecuencia, atendiendo a la apreciación de los signos en su conjunto y desde la perspectiva del consumidor medio, se estima que existe un grado relevante de similitud gráfica entre **“GOMVIA”** y **“KOMDIA”**, susceptible de generar riesgo de confusión.

A nivel fonético, los signos **GOMVIA** y **KOMDIA** presentan un elevado grado de similitud auditiva, pues comparten una estructura fonética semejante, como fue indicado, coinciden en cuatro de sus seis letras y mantienen una disposición y terminación que producen una impresión semejante. Estas coincidencias adquieren especial relevancia al ser apreciadas desde la perspectiva del consumidor, quien percibe los signos de manera sucesiva y no mediante un análisis detallado de sus elementos individuales, la semejanza entre ambas denominaciones al ser escuchadas genera un riesgo relevante de confusión y asociación respecto de su origen empresarial.



En cuanto al cotejo ideológico, ambos constituyen denominaciones de fantasía, carentes de un significado conceptual específico que permita establecer una asociación desde el punto de vista semántico, razón por la que no resulta procedente efectuar un cotejo ideológico entre ambos signos.

Ahora bien, en cuanto al cotejo de productos, determina este Tribunal que en el caso en estudio, el riesgo de confusión y de asociación se agrava, debido a que los productos que intentan proteger las marcas en conflicto en **clase 5** internacional, no solo se ubican en la misma clase, sino que se presenta una identidad muy cercana, al ser de la misma naturaleza y están íntimamente relacionados con productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades inflamatorias o cardiometabólicas, comparten los mismos canales de comercialización, idénticos puntos de distribución y consumidores, y más allá su estrecha conexidad competitiva, de ahí que, no es posible aplicar el principio de especialidad en el presente asunto. Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido que los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Debe considerarse que, en el caso de productos farmacéuticos, la protección debe ser más rigurosa tomando en cuenta que el bien a proteger es la salud pública. Vemos que en este caso no aplica el principio de especialidad que indica el solicitante, pues al tratarse de



productos farmacéuticos, el análisis es más riguroso, por lo que al tratarse de signos tan parecidos a nivel gráfico y fonético, que pueden causar confusión en el consumidor, sumado al hecho de que se trata de productos farmacéuticos que van dirigidos a la salud pública, no puede este Tribunal permitir coexistencia entre ellos, si se da un mínimo riesgo de confusión entre el público consumidor.

La apelante invoca como precedente el voto 0006-2023, en lo que respecta a la existencia de diferencias fonéticas y graficas, razón por la que se rechaza el agravio debido a que cada solicitud de registro constituye un caso particular que debe analizarse conforme a sus propias circunstancias. En consecuencia, los antecedentes señalados por la recurrente no resultan vinculantes para la resolución del presente asunto.

En virtud de lo anterior, se deben desestimar los agravios planteados por la parte apelante, puesto que no logran desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida, por cuanto los signos en conflicto presentan más similitudes que diferencias, por lo que no se debe permitir su coexistencia registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Jessica Enue Ward Campos, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida 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 Jessica Enue Ward Campos, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:01:23 horas del 24 de noviembre de 2025, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 21/09/2026 09:48
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 03:39

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/09/2026 08:51

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 07:16

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/09/2026 03:18

Norma Ureña Boza



mut/PLSA/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: TITULAR DE LA MARCA

TE: TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55