



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0131-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

WHITE CAP INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-12760)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0483-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y siete minutos del catorce de julio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal recurso de apelación planteado por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **WHITE CAP INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Pensilvania, Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en 14825 NorthWest Freeway, Suite 500 Houston, Texas, ZIP CODE 77040, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 08:20:49 horas del 11 de febrero de 2026.



Redacta la juez Norma Ureña Boza

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de noviembre de 2025, la abogada **María Laura Valverde Cordero**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía **WHITE CAP INC.**, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: desinfectantes de agua y alimentos. Luego mediante documento adicional 2025/15757 del 14 de noviembre de 2025, la solicitante corrige el diseño propuesto. (Folio 14)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:20:49 horas del 11 de febrero de 2026, procedió a denegar la



solicitud de la marca de fábrica y comercio en clase 5 internacional, pedida por la compañía **WHITE CAP INC.**, en virtud de determinar que es un signo inadmisibles por derechos de terceros conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, dada la similitud gráfica y fonética contenida con la marca inscrita “MICROCYN”, inscrita en clase 05 para proteger agentes antisépticos y de esterilización; además de que busca proteger productos de la misma naturaleza comercial que los protegidos con la marca inscrita, procediendo su denegatoria. Notificación realizada el 12 de febrero de 2026. (Folio 31 a 40)



Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representante de la compañía White Cap, Inc., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a los argumentos de la apelación, señaló:

1. El signo solicitado no es denominativo, sino mixto, con un diseño distintivo que ocupa un rol protagónico en la percepción del consumidor; el análisis registral se efectuó como si se tratase de una marca puramente verbal y esta constituye un error, pues la



confrontación es  y MICROCYN; y el cotejo debió considerar el signo tal y como fue solicitado, sea, a la impresión de conjunto, y no solo el elemento fonético o denominativo. Por lo tanto, la autoridad incumplió este principio.

2. El Registro presume que los productos de las marcas pertenecen a la misma clase internacional; sin embargo, la marca citada protege agentes antisépticos y de esterilización, no incluye desinfectantes.
3. Al realizar una búsqueda en Google de la empresa Sanfer Farma, S.A.P.I, de C.V., se trata de una casa farmacéutica.
4. En el presente caso estamos frente a un desinfectante destinado específicamente al tratamiento de agua y alimentos, cuya función se limita a la inactivación o destrucción de microorganismos asociados exclusivamente a dichos medios. No se trata, de un producto orientado a la eliminación de suciedad, grasa o carga microbiológica presente en superficies, utensilios, instrumentos o equipos, por lo que no comparte la



misma naturaleza, finalidad ni ámbito de aplicación que los productos indebidamente considerados por ese Registro

5. De conformidad con los criterios del Manual Armonizado de Marcas estos signos difieren en: la naturaleza de los productos (las mascarillas protegen giros distintos y específicos en industrias distintas); los canales de comercialización o prestación de servicios (los productos de farmacias se expenden en farmacias o son de uso hospitalario); su empleo o destino de uso (no van dirigidos a solventar una misma necesidad del consumidor final); el origen habitual de los productos (no existe dato en internet que permita determinar que estas empresas son competidoras entre sí).

Solicita se revoque la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:

- **Marca de fábrica y comercio: MICROCYN**, registro 151184 en **clase 5** internacional, que protege: agentes antisépticos y de esterilización. Inscrita el 27 de enero de 2005 y vigencia al 27 de enero de 2035; propiedad de la compañía **SANFER FARMA S.A.P.I. DE C.V.** (Folio 5 y 6 del legajo de apelación)

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. De conformidad con la Ley 7978, 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. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina:

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) 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 anterior, 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.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, sobre este tema 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.

La normativa es clara al establecer que, 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 realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la



Ley de cita, sino también el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, que refiere no solo a las semejanzas entre los signos distintivos, sino que además de la naturaleza de los productos y servicios que se pretenden proteger y comercializar. 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:

[...]

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:

Signo solicitado



Clase 5: desinfectantes de agua y alimentos.



Signo inscrito

MICROCYN

Clase 5: agentes antisépticos y de esterilización.

Ahora bien, iniciando el análisis y cotejo de los signos objeto de



conocimiento se observa que, el signo solicitado se encuentra dentro de categoría de signos mixtos, sea, utiliza una grafía especial de color azul, un diseño en la parte inferior de una línea ondulada de color anaranjada; y el signo inscrito **MICROCYN** es denominativo, en grafía de color negro y no cuentan con ningún tipo de diseño.

Tomando en consideración tales elementos, podemos colegir que los signos son gráficamente semejantes, debido a que el signo propuesto



conforme se desprende utiliza dentro de su estructura gramatical casi en su totalidad el contenido preponderante y de dominio de la marca inscrita **MICROCYN** estando su diferencia en el contenido de la letra “d” como elemento diferenciador, en lugar de la letra “C” del signo inscrito; por lo que, tal aditamento no le proporciona la distintividad necesaria al signo propuesto. No se trata de hacer un análisis desmembrado del signo, pero es claro y evidente que esa condición no le proporciona el contenido de distintividad necesaria con relación a la marca inscrita, debido a que el consumidor



a golpe de vista podría relacionar los signos como provenientes de un mismo origen empresarial, no siendo posible ante dicha identidad proporcionarle protección registral.

Por otra parte, el hecho de que el signo propuesto utilice una gráfica especial, colores y diseño, no elimina el riesgo de confusión debido a que el consumidor pese a tales elementos concentra su atención al contenido gramatical y bajo esa consigna es que realiza su acto de consumo; por lo que, el hecho de emplear un diseño en la propuesta lo que puede implicar es que el consumidor asuma que la empresa titular de la marca inscrita se encuentra comercializando la marca bajo una nueva presentación y línea de productos; motivo por el cual no es viable concederle protección registral ante la confusión indirecta que se puede generar en el comercio.

A nivel fonético los signos cotejados **MICRODYN** y **MICROCYN**, al pronunciarse, emiten un sonido muy semejante, debido a que al compartir la mayor parte de su estructura gramatical a nivel sonoro la letra “d” utilizada en el signo propuesto con relación a la letra “c” del registro inscrito no genera un impacto auditivo relevante que le proporcione la carga distintiva necesaria, debido a que al ejercer su pronunciación estos se escuchan de manera similar; motivo por el cual el consumidor bajo ese contexto también los podría relacionar.

Y desde el punto de vista ideológico tenemos que, los signos cotejados no tienen o cuentan con ningún significado, y por lo tanto se tornan en expresiones de fantasía; por lo cual, recae en innecesario entrar a relaizar un análisis en este sentido.



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 persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; 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, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca propuesta versus los productos que protege y distingue el signo inscrito, se encuentran en la misma clase 5 del nomenclátor; se logra determina que la marca inscrita protege agentes antisépticos y de esterilización, y los que busca proteger el signo propuesto refieren a desinfectantes de aguas y alimentos; estos productos pese a que su uso sea para diferentes propósitos se encuentran dentro de una misma naturaleza comercial, ambos son coincidentes en productos destinados al campo de la sanitización, y es bajo esta condición que puede generar un riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor. Lo anterior, encuentra su soporte en el contenido del artículo 24 inciso e) de su Reglamento, debido a que solo el hecho de que se pueda generar esa posibilidad de confusión impide su coexistencia registral, debiendo denegarse su protección registral.



Del análisis realizado este Tribunal de alzada concluye que la marca



solicitada no cumple con el requisito de distintividad necesario para concederle protección registral, dado que la semejanza contenida con el signo inscrito podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial; además de la relación existente con los productos que se pretende proteger, lo que conlleva a la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, criterio que fue dado por el Registro de origen y que avala este órgano de alzada.

En cuanto a los agravios señalados por la recurrente en cuanto al cotejo de los signos objetados, este Tribunal, considera que ya han sido debidamente abordados y analizados en la presente resolución; determinándose que del estudio integral del signo propuesto la causal de inadmisibilidad señalada en la resolución venida en alzada se encuentra ajustada al marco de calificación registral, así contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento.

Por otra parte, en cuanto a la naturaleza comercial de los productos que su representada establece como un hecho controvertido en el presente caso; este Tribunal a efectos de abordar dicho contenido estima relevante señalar que el hecho de que los productos no sean iguales y contemplen la misma funcionalidad, no es eximente para acceder a su protección, debido a que el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas, establece de manera clara y precisa la prohibición de que “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.”; partiendo del citado cuerpo normativo, y conforme ha sido analizado y determinado en sede administrativa, el denominativo propuesto no solo es semejante al signo marcario inscrito, sino que pretende proteger productos relacionados a los de la marca inscrita, productos para la salud y de esa misma manera se desprende de la imagen visible a folio 18 del legajo de apelación, de ahí que no sea posible concederle protección registral ante la posible afectación que se le pueda causar al consumidor como al titular del derecho inscrito, y que el Registro de instancia, en la esfera de sus competencias y como coadyuvante en la administración de justicia debe velar por su protección conforme de esa manera lo dispone el artículo 1 de la Ley de marcas, por lo que sus argumentos no pueden ser acogidos.

Por otra parte, cabe aclarar a la recurrente que, el hecho de que la titular de la marca inscrita sea una industria farmacéutica no limita que sus productos sean utilizados y comercializados únicamente en farmacias o dentro del sector hospitalario, debido a que estas compañías también comercializan productos de venta libre que pueden ser adquiridos en supermercados, tal y como se desprende de la imagen a folio 17 del legajo de apelación, además se colige que estos productos también se comercializan para la salud animal, en veterinarias; de ahí que, queda claro que la actividad comercial se encuentra dentro del tráfico mercantil, y esa precisa circunstancia es la que conlleva a que el consumidor pueda relacionar las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Conforme lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es semejante a la marca inscrita; además de



que pretende proteger y comercializar productos relacionados dentro de una misma naturaleza mercantil de los protegidos con la marca inscrita, lo que puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial, no siendo posible su protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto 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 del Registro de Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, apoderada especial de la compañía **WHITE CAP INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 08:20:49 horas del 11 de febrero de 2026, 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omat/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