

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0497-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS  
“MILAB”**

**SOCOFAR S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-95)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0065-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas con dos minutos del cinco de febrero del dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCOFAR S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Av. Vicuña Mackenna 3350, Macul, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:41:36 del 30 de septiembre del 2020.

**Redacta la jueza Ortiz Mora, y**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el día 08 de enero del 2020, y posterior solicitud de división interpuesta el 24 de junio del 2020, la que

---

fue aceptada para tramitar en expediente aparte las clases 3 y 10, la señora Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de la empresa SOCOFAR S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios “MILAB”, para proteger y distinguir en **clase 05**: *productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios para personas o animales. En clase 35*: *servicios de venta de productos para la limpieza y cuidado del cuerpo, productos de maquillaje, preparaciones para el baño, jabones, geles, productos para el cuidado de la piel los ojos y las uñas, preparaciones y tratamientos para el cabello, aceites esenciales y extractos aromáticos, perfumería y fragancias, productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico, suplementos y preparaciones dietéticas, suplementos alimenticios medicinales, complementos alimenticios para uso médico, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, bebidas y confitería dietéticas para uso médico, vitaminas y preparaciones vitamínicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, artículos ortopédicos, prótesis e implantes artificiales, órtesis o plantillas ortopédicas e implementos para traumatología, enfermería y medicina deportiva, al por mayor o menor, por cualquier medio, ya sea en forma directa, por teléfono, por catálogo o por internet, por medio de terminales de computación, fax y otros medios análogos y digitales; servicios de importación, exportación y representación de productos para la limpieza y cuidado del cuerpo, productos de maquillaje, preparaciones para el baño, jabones, geles, productos para el cuidado de la piel los ojos y las uñas, preparaciones y tratamientos para el cabello, aceites esenciales y extractos aromáticos, perfumería y fragancias, productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico, suplementos y preparaciones dietéticas, suplementos alimenticios medicinales, complementos alimenticios para uso médico, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, bebidas y confitería dietéticas para uso médico, vitaminas y preparaciones vitamínicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, artículos ortopédicos, prótesis e implantes artificiales, órtesis o plantillas ortopédicas e implementos*

---

---

*para traumatología, enfermería y medicina deportiva; servicios de agrupamientos por cuenta de terceros de productos para la limpieza y cuidado del cuerpo, productos de maquillaje, preparaciones para el baño, jabones, geles, productos para el cuidado de la piel los ojos y las uñas, preparaciones y tratamientos para el cabello, aceites esenciales y extractos aromáticos, perfumería y fragancias, productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico, suplementos y preparaciones dietéticas, suplementos alimenticios medicinales, complementos alimenticios para uso médico, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, bebidas y confitería dietéticas para uso médico, vitaminas y preparaciones vitamínicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, artículos ortopédicos, prótesis e implantes artificiales, órtesis o plantillas ortopédicas e implementos para traumatología, enfermería y medicina deportiva ( con excepción de su transporte) permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; presentación de productos para la limpieza y cuidado del cuerpo, productos de maquillaje, preparaciones para el baño, jabones, geles, productos para el cuidado de la piel los ojos y las uñas, preparaciones y tratamientos para el cabello, aceites esenciales y extractos aromáticos, perfumería y fragancias, productos farmacéuticos y preparaciones para uso médico, suplementos y preparaciones dietéticas, suplementos alimenticios medicinales, complementos alimenticios para uso médico, complementos alimenticios minerales, complementos nutricionales, bebidas y confitería dietéticas para uso médico, vitaminas y preparaciones vitamínicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, artículos ortopédicos, prótesis e implantes artificiales, órtesis o plantillas ortopédicas e implementos para traumatología, enfermería y medicina deportiva en cualquier medio de comunicación para su venta al menor y mayor; información y asesoramiento a los consumidores sobre la selección de productos y artículos a la venta; información y asesoramiento comerciales al consumidor; asesoramiento e información sobre servicios de clientes y gestión de productos y comparación de precios en sitios de internet; demostración de productos; demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también aplicable a los servicios de teletienda y tienda en casa;*

---

---

*distribución de materiales publicitarios (volantes, prospectos, folletos, muestras); promoción de ventas de productos y servicios de terceros mediante la distribución de material impreso y concursos de promoción; servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; ventas de demostración para terceros; publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina; y en **clase 42:** Comprobación, inspección o investigación científica sobre productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos, desarrollo de preparaciones farmacéuticas y medicamentos, análisis y evaluación del desarrollo de productos farmacéuticos, realización de evaluaciones tempranas en relación con productos farmacéuticos nuevos, servicios de investigación de laboratorio relacionada con productos farmacéuticos.*

En resolución dictada a las 14:41:36 del 30 de septiembre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la inscripción de la marca “MILAB”, para las tres clases indicadas y limitó los productos y servicios a proteger en cada una.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen la solicitante **Marianella Arias Chacón** en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCOFAR S.A.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso de apelación los siguientes agravios: 1. Que se debe hacer un análisis integral sin descomponer los signos, una marca debe ser analizada como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidas y los productos y/o servicios que cada una protege, y la clase de la nomenclatura internacional a la que pertenece. 2. Que los elementos dominantes en ambas marcas son diferentes, por lo que pueden coexistir. El Registro hizo un examen a la ligera rechazando la marca de su representada en clase 35 y 42, basado en una marca en clase 5, no tomando en cuenta que estamos ante distintivos marcarios clasificados en clases distintas de la nomenclatura internacional. 3. Que a pesar de que tanto el signo inscrito como el solicitado comparten letras, difieren en dos las cuales son consonantes, lo que provoca suficientes diferencias a nivel gráfico, visual y

fonético que eliminan el riesgo de confusión en el consumidor, y permiten la coexistencia de ambas marcas dentro del mercado. 4. Que se está ante marcas dirigidas a segmentos de mercado totalmente diferentes, donde los consumidores son especializados; y además, son mercados dirigidos y educados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica “MYLAN”, bajo el número de registro 180329, titular: MYLAN, INC. Inscrita desde el 29 de septiembre del 2008, y vigente hasta el 29 de septiembre del 2028; para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: *preparaciones farmacéuticas para el tratamiento cardiovascular, dermatológico, gastrointestinal, neurológico, respiratorio, psiquiátrico, alérgico, metabólico, muscular, infeccioso y condiciones inflamatorias en humanos.*

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal: el certificado de marca de comercio “MYLAN”, bajo el número de registro 180329, titular: MYLAN, INC.

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 y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo

---

que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, 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 adquieren en el mercado.

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.

Al respecto la legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero, que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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...”*

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al



respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

*“...Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.*

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, 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. Y el segundo, 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, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica...”*

Bajo tal premisa, es que el operador jurídico debe realizar el estudio o análisis colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado por tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, ya que 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 ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Para realizar este análisis el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establece las reglas a 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...”*

En aplicación del artículo anterior, es que se resulta necesario cotejar la marca propuesta y la inscrita:

<b>SIGNO PROPUESTO</b>	<b>SIGNO INSCRITO</b>
MILAB TITULAR: SOCOFAR S.A.	MYLAN TITULAR: MYLAN, INC.
<i>Clase 05, clase 35 y clase 42</i>  <i>Ver lista detallada de productos y servicios consignada en el considerando primero de esta resolución.</i>	<i>Clase 05: preparaciones farmacéuticas para el tratamiento cardiovascular, dermatológico, gastrointestinal, neurológico, respiratorio, psiquiátrico, alérgico, metabólico, muscular, infeccioso y condiciones inflamatorias en humanos.</i>

Visto lo anterior, se determina que, entre los signos contrapuestos, existe similitud gráfica, por cuanto de las cinco letras que conforman cada denominación, comparten cuatro de ellas dispuestas en la misma posición; tómesese en cuenta que, aunque la segunda letra corresponde a una “i” y la otra “y”, ambas son consideradas en nuestro idioma español como una “i”. En relación con la similitud fonética, ambas se vocalizan y escuchan igual, la única diferencia en su pronunciación está en la letra “B” y “N”, lo cual no es suficiente para establecer el carácter distintivo con el que debe contar el signo. A nivel ideológico los signos cotejados son de fantasía, no evocando significado alguno. Obsérvese que, ambos signos en su conjunto son similares entre sí, pudiendo causar confusión en el público consumidor. Bajo esta conceptualización, no podría el solicitado acceder a la publicidad registral.



---

Sin embargo, bajo un segundo escenario y en lo que respecta propiamente a los productos y servicios que se buscan proteger y distinguir con el signo propuesto, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su inciso e) establece: *“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”*. Bajo esta premisa, procede en el acto analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Para el caso bajo examen, obsérvese que los productos que protege el signo inscrito en la clase 05, y, los servicios en las clases 35 y 42, varios de ellos están relacionados con aspectos farmacéuticos, que son los productos que protege la marca inscrita y en ese sentido, conforme al artículo 25 de la Ley de rito, debe de protegerse la marca inscrita ya que, con su acceso a la publicidad registral, ha adquirido un derecho de exclusiva que debe ser respetado. Por lo que, todo lo coincidente y relacionado con productos farmacéuticos, no es susceptible de protección por cuanto existe riesgo de confusión y asociación empresarial con la inscrita.

Bajo esta inteligencia, el Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al conceder la inscripción de la marca “MILAB”, única y exclusivamente a los productos y servicios no relacionados con los protegidos por el signo “MYLAN”, lo anterior conforme al principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la citada ley de marcas, el cual hace referencia a que al ser los productos o servicios distintos, las marcas aunque con denominaciones o graffa igual o similar, no se producirá confusión en los consumidores. Al respecto, la doctrina indica:

*“El principio de especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”*

---

(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

En aplicación de este principio, se determina por parte de esta Autoridad, que entre los productos y servicios sobre los cuales el Registro de origen concede la inscripción del signo propuesto, estos no tienen conexión competitiva, así como tampoco existe riesgo de confusión o de asociación analizados anteriormente.

Con respecto al agravio expresado por el recurrente en que indica que el Registro hizo un examen a la ligera rechazando la marca de su representada en clase 35 y 42, basado en una marca en clase 5, no tomando en cuenta que estamos ante distintivos marcarios clasificados en clases distintas de la nomenclatura internacional, este Tribunal no comparte tal criterio, ya que si bien están en clases distintas, los mismos se encuentran íntimamente relacionados y vinculados con los productos en clase 05 de la marca inscrita.

Asimismo, y con relación a que las marcas están dirigidas a segmentos de mercado totalmente diferentes, donde se está en presencia de consumidores especializados; no es posible asegurar tal alegato, pues existen medicamentos de venta libre, donde no existe la presencia de un profesional que dirija la venta y consumo de este tipo de productos, por lo que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito. Al mismo tiempo debe acotarse que el análisis referente a productos y servicios relacionados con los medicamentos debe ser realizado con especial cuidado, por estar en juego la salud pública.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial

---

de la compañía **SOCOFAR S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón** en su condición de apoderado especial de la compañía **SOCOFAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:41:36 del 30 de septiembre del 2020, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

---

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **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