

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0143-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA ‘MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“SOLURAL”**

**ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-9505)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0270-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas dieciocho minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la compañía **ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO, S.A. de C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Calle Las Flores 56, colonia La Candelaria, C.P.04380, Coyoacán, Ciudad de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:51 horas del 8 de febrero de 2021.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la compañía **ANTIBIOTICOS DE MÉXICO, S.A. de C.V.**, el 13 de noviembre de 2020, solicita

---

inscribir la marca de fábrica y comercio denominada **SOLURAL**, para proteger en clase 5 internacional lo siguiente: Productos farmacéuticos preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas, suero oral. Posteriormente el interesado limita la lista de sus productos únicamente para “sueros orales” en la misma clase 5 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual en resolución dictada a las 14:06:51 horas del 8 de febrero de 2021, resolvió denegar la inscripción de la marca **SOLURAL** con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO S.A. de C.V.** apeló la resolución y mediante escrito presentado ante este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente: En el presente caso el análisis debe haberse hecho en el sentido de prevalecer el principio de especialidad, a raíz del giro único y preciso de la marca de su representada, ya que se presupone la exclusividad del uso de la marca solo para determinados productos que la marca cubre (en este caso suero oral), lo que evitaría que el consumidor se confunda y no afectaría los intereses de la empresa **MARKATRADE, INC.**, pudiendo coincidir los signos pues se evidencian múltiples elementos que los diferencian, lo que no arriesgaría un tipo de asociación empresarial.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

- 1- Marca de comercio **SOLORAL**, registro 168048, inscrita el 4 de junio de 2007 y vigente hasta el 4 de julio de 2027, cuyo titular es **MARKATRADE INC.**, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos,

---

material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas. (folio 38 expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez 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 normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior.

---

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En relación con ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es diáfana, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y, que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie dentro del tráfico mercantil. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y en todo caso impide que las marcas cumplan su función distintiva.

Partiendo de lo anterior, se procede al análisis de la marca propuesta y la marca inscrita:

<i>Signo</i>	<i>SOLURAL</i>	<i>SOLORAL</i>
<i>Estado</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>168048</i>
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y comercio</i>	<i>de comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Sueros orales</i>	<i>Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.</i>
<i>Clase</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Titular</i>	<i>ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. de C.V.</i>	<i>MARKATRADE INC.</i>

Obsérvese que la marca inscrita **SOLORAL** y la solicitada **SOLURAL** presentan una denominación casi idéntica en seis de sus siete letras que componen cada una de las denominaciones, lo cual genera una coincidencia casi total entre los signos. Es evidente que la única diferencia entre los signos cotejados es una letra, la “O” por la “U”, una letra en cada signo que no hace mayor diferencia gráfica ni auditiva, donde el consumidor no recordará esa diferencia al momento de su consumo y es ahí donde se podría generar la confusión, que es precisamente lo que la ley de marcas viene a proteger. En el caso de discusión al tener la marca solicitada casi la misma denominación que la inscrita, no es posible su identificación e individualización en el mercado.

**SOLURAL** / solicitada  
**SOLORAL** / inscrita

No se debe olvidar que para la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos o más signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber: “...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)”.

Bajo ese escenario, en donde los signos en conflicto son similares, ahora se debe de realizar el análisis de los productos que protegen conforme al artículo 89 de la ley de rito a efecto de determinar la posibilidad de aplicar el principio de especialidad. En ese sentido, se valorará la posibilidad de acceder a lo solicitado por el apelante, siempre que los productos que pretende proteger con la marca pedida sean diferentes y esto significa que ni siquiera se

---

relacionen. Bajo ese conocimiento y analizando la clase 5 internacional pedida para su inscripción con la marca registrada, se observa que a pesar de la limitación de productos que hizo el apelante, sean “Sueros orales”, estos están relacionados en el sector de la farmacia, sea son de la misma naturaleza. El suero oral es una solución de electrolitos que se utiliza para rehidratarse después del trabajo en ambientes intensivos en calor, actividad deportiva, para tratar el vómito y la diarrea pediátricos y como remedio para la resaca. ([https://en.wikipedia.org/wiki/Suero\\_Oral](https://en.wikipedia.org/wiki/Suero_Oral)); lo que hace que compartan los mismos canales de distribución, lo que no permite su coexistencia pacífica. Son productos para tratamientos de enfermedades, donde el consumidor medio de primera entrada al solicitar y observar la marca no podrá distinguirlas o diferenciarlas una de la otra, lo cual produciría el peligro de confusión y asociación al público.

Para este Tribunal en el presente caso es latente el riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores, por lo que lo procedente es rechazar la inscripción del signo **SOLURAL** conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. No se debe olvidar que el operador jurídico debe colocarse en la posición del consumidor normal, porque este es el que realiza el acto de consumo y se constituye en la víctima potencial del riesgo de confusión. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante a otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Teniendo claro que la jurisprudencia de este Tribunal ha propugnado que el cotejo entre signos dirigidos al ámbito farmacéutico ha de ser más estricto por estar de por medio un tema de salud pública, este da como resultado que es inconveniente la coexistencia de los signos, por resultar confundibles en el mercado, esto en razón de que efectivamente resultan suficientemente parecidas, casi idénticas sus denominaciones, y por ello debe confirmarse la resolución venida en apelación.



---

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, como apoderada especial de la empresa **ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:51 horas del 8 de febrero de 2021, la que en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual las 14:06:51 horas del 8 de febrero de 2021, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**



**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**