



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0416-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “MILSENSA”

LEO PHARMA A/S., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-1642)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 900-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatrocientos cincuenta y cinco ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **LEO PHARMA A/S**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, con domicilio y dirección en Industriparken 55 2750 Ballerup Denmark, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, ocho segundos del nueve de mayo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de febrero del dos mil catorce, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de gestor oficioso de la empresa **LEO PHARMA A/S**, solicitó la inscripción del signo “**MILSENSA**” como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir, “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer y para desórdenes o trastornos dermatológicos, hematológicos, renales y endocrinológicos, polvos, polvos de talco, cremas, lociones, geles,



bases y bálsamos labiales para el tratamiento de trastornos o desórdenes dermatológicos, cáncer e infecciones de piel, uñas artificiales de uso médico, pegamentos de uso médico, apósitos para heridas de uso médico, apósitos para el tratamiento de trastornos o desórdenes dermatológicos, cáncer e infecciones de piel”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las nueve horas, trece minutos, ocho segundos del nueve de mayo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de mayo del dos mil catorce, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **LEO PHARMA A/S**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra la resolución mencionada anteriormente, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las quince horas, dieciocho minutos, veintidós segundos del cinco de junio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho



probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 20 de febrero del 2014, y vigente hasta el 20 de febrero del 2024, la marca de fábrica y de comercio “**SENSA**”, bajo el registro número **233688**, propiedad de la empresa SENSEA PRODUCTS LLC, que protege y distingue, “suplementos y aditivos alimenticios dietéticos para la pérdida de peso y el control del peso”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 7 y 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**MILSENSE**”, para proteger y distinguir, “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer y para desórdenes o trastornos dermatológicos, hematológicos, renales y endocrinológicos, polvos, polvos de talco, cremas, lociones, geles, bases y bálsamos labiales para el tratamiento de trastornos o desórdenes dermatológicos, cáncer e infecciones de piel, uñas artificiales de uso médico, pegamentos de uso médico, apósitos para heridas de uso médico, apósitos para el tratamiento de trastornos o desórdenes dermatológicos, cáncer e infecciones de piel”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 7 y 8, la marca de fábrica y de comercio “**SENSA**” bajo el registro número **233688**, propiedad de la empresa SENSEA PRODUCTS LLC, el cual protege y distingue, “suplementos y aditivos alimenticios dietéticos para la pérdida de peso y el control de peso”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa solicitante en su escrito de apelación opone el principio de especialidad. Manifiesta que el signo inscrito SENSEA protege “suplementos y aditivos alimenticios dietéticos para la pérdida de peso y control de peso”, mientras que la marca solicitada es para preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer y para desórdenes o



trastornos dermatológicos, hematológicos, renales y endocrinológicos, polvos, polvos de talco, cremas, lociones, geles, bases y bálsamos labiales para el tratamiento de trastornos o desórdenes dermatológicos, cáncer e infecciones de piel, uñas artificiales de uso médico, pegamentos de uso médico, apósitos para heridas de uso médico, apósitos para el tratamiento de trastornos o desórdenes dermatológicos, cáncer e infecciones de piel”; indica, que al proteger productos de muy diferente naturaleza y uso, con canales de distribución diferentes y destinados a consumidores especializados, la posibilidad de confusión en este caso no es posible.

En virtud de los argumentos expuestos por la representación de la empresa recurrente, este Tribunal se avoca al examen de los signos referidos supra.

Al respecto, cabe indicar, que en un primer análisis entre los signos en conflicto, tenemos que la marca registrada “**SENSA**” está contenida en el distintivo propuesto “**MILSENSA**”. Si bien la que se aspira inscribir tiene al inicio de la denominación la partícula “**MIL**” esta no le proporciona el grado suficiente de distintividad requerido, ¡entonces!, ¿qué pensaría el consumidor? que la marca inscrita a incorporado otro elemento al apelativo “**SENSA**” para efectos de publicidad pero sigue siendo la misma, o bien podría establecer un vínculo conceptual entre los distintivos marcarios en conflicto. Por lo que el consumidor siempre se va a confundir en ese sentido.

Sin embargo, pese a la identidad entre los signos **MILSENSA** (solicitado) y **SENSA** (inscrito), el sistema marcario establece que el hecho que dos marcas sean similares o idénticas no implica que la pedida necesariamente deba ser rechazada, por lo que en un segundo análisis, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, otorga la posibilidad de que el signo se inscriba, si de acuerdo al principio de especialidad que regula el artículo 89 de la Ley de rito lo permite, porque los productos a proteger no son similares y tampoco se relacionan. En el caso bajo estudio, la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante, opone el principio de especialidad, indicando que la marca inscrita protege “**suplementos activos alimenticios dietéticos para la pérdida de peso y el control del peso**”, mientras que la solicitada es para proteger



“preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer y para desórdenes o trastornos dermatológicos, hematológicos, renales y endocrinológicos, polvos, polvos de talco, cremas, lociones, geles, bases y bálsamos labiales para el tratamiento de trastornos o desórdenes dermatológicos, cáncer e infecciones de piel, uñas artificiales de uso médico, pegamentos de uso médico, apósitos para heridas de uso médico, apósitos para el tratamiento de trastornos o desórdenes dermatológicos, cáncer e infecciones de piel”, no existiendo posibilidad de confusión. Contra esa manifestación, este Tribunal indica al apelante que si bien no se trata de productos idénticos si están relacionados, y ambos se encuentran en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que afecta el derecho de elección del consumidor, en el sentido que este podría confundirse al pedir los productos. Puede ser que el consumidor se equivoque y solicite suplementos y aditivos dietéticos para la pérdida de peso y el control de peso, y dice **MILSENSA**, cuando ese término corresponde a un medicamento para combatir el cáncer. Es evidente el riesgo de confusión al consumidor, así como también a un riesgo de asociación, ya que al tratarse de denominaciones con alto grado de similitud y productos relacionados logran confundir a los consumidores, dado que éstos pueden atribuirle un origen empresarial común, con lo que se estaría desnaturalizando la función principal de la marca, que es que el público las diferencie e individualice en el comercio, situación que no se da en el presente caso.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MILSENSA**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual, de la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, ocho segundos del nueve de mayo del dos mil



catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MILSENSA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para propiedad intelectual, de la empresa **LEO PHARMA A/S**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, ocho segundos del nueve de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MILSENSA**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR.00.41.33