



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0182-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO AB

LABORATORIOS SAVAL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-8942)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0534-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aaron Montero Sequeira, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS SAVAL S.A., organizada de conformidad con las leyes de la República de Chile, domiciliada en Avda. Eduardo Frei Montalva, No. 4600, Comuna de Renca, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:41 horas del 14 de enero de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Gabriela Bodden Cordero, vecina de San José, cédula de identidad 7-0118-0461, en representación de la empresa ahora apelante, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo AB, en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos de uso humano específicamente un antiséptico bucofaríngeo y antitusivo, según limitación realizada en la respuesta a la objeción de fondo (folio 12 expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción porque consideró que se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

1- Los productos de los listados bajo cotejo, a pesar de estar en la misma clase, tienen usos diversos y sus consumidores son diferentes. Además, deben ser prescritos por un profesional de la salud, lo cual impide el engaño.

2- Las marcas son fonética, ideológica y visualmente distintas, ya que la registrada tiene palabras adicionales y un diseño que crean diferencia respecto de la solicitada.

3- Además, el uso de biotics, que significa biótico, que tiene vida, le da un significado que crea diferencia con la solicitada.



SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscrita a nombre de AB-BIOTICS, S.A. la



marca de fábrica y servicios , registro 321253, vigente hasta el 18 de enero de 2025, para distinguir en **clase 5** productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario; preparados bacteriológicos para uso farmacéutico; preparaciones biotecnológicas para uso médico; medios de cultivo bacteriológico; cultivos para uso médico; cultivos para uso veterinario; formulaciones bacterianas probióticas para uso médico; fórmulas bacterianas probióticas para uso veterinario; preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico o médico; complementos dietéticos y nutricionales; complementos probióticos; suplementos probióticos; productos nutracéuticos como suplemento dietético; y en **clase 35** ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de venta al por mayor, al por menor y a través de redes mundiales de comunicación de complementos alimenticios y de preparaciones y productos farmacéuticos, médicos, veterinarios, dietéticos, probióticos y nutracéuticos (folios 6 y 7 legajo de apelación).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este 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. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, quien registra ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales extrínsecas. Se consideró que incurre en las siguientes prohibiciones:

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.

[...]

Confrontando los signos marcarios en conflicto, se determina que sí existe semejanza entre ellos en grado tal que el consumidor está en riesgo de confusión o asociación. Para realizar este análisis, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece 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.

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;


f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

Los signos en conflicto son:

Signo solicitado	Marca inscrita
------------------	----------------



AB	 AB-BiOTiCS
Clase 5: productos farmacéuticos de uso humano específicamente un antiséptico bucofaríngeo y antitusivo.	Clase 5: productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; preparaciones bacterianas para uso médico o veterinario; preparados bacteriológicos para uso farmacéutico; preparaciones biotecnológicas para uso médico; medios de cultivo bacteriológico; cultivos para uso médico; cultivos para uso veterinario; formulaciones bacterianas probióticas para uso médico; fórmulas bacterianas probióticas para uso veterinario; preparaciones nutracéuticas para uso terapéutico o médico; complementos dietéticos y



	<p>nutricionales; complementos probióticos; suplementos probióticos; productos nutracéuticos como suplemento dietético.</p> <p>Clase 35: ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de venta al por mayor, al por menor y a través de redes mundiales de comunicación de complementos alimenticios y de preparaciones y productos farmacéuticos, médicos, veterinarios, dietéticos, probióticos y nutracéuticos.</p>
--	--

En el signo solicitado la aptitud distintiva se concentra en las letras AB, y al realizar el cotejo a nivel gráfico se aprecia que se encuentra enteramente contenido en la marca registrada, por lo tanto, encontramos un alto nivel de semejanza.

En el aspecto fonético, la coincidencia en el uso de dichas letras hace que, al ser pronunciadas, suenen de forma casi idéntica.

No se coteja el nivel ideológico ya que los signos son de fantasía.



Además, al cotejar los listados, se aprecia que son de la misma naturaleza, sea medicamentos, lo cual impone un cotejo más estricto por estar envuelta la salud humana.

Por lo anterior es que no pueden acogerse los agravios expresados, ya que, si bien la empresa solicitante hizo un cambio en el listado solicitado, siempre utiliza la frase genérica “productos farmacéuticos de uso humano”, lo cual mantiene un listado abierto y no limita a los productos antiséptico bucofaringeo y antitusivo, no estamos en presencia de una limitación categórica que no deje lugar a duda sobre la especificidad de los productos a distinguir.

Sobre el hecho de que la marca inscrita tenga un diseño y use la palabra BIOTICS, lejos de ser un aspecto que cree diferencia, más bien le otorga un mayor nivel de aptitud distintiva frente a signos solicitados similares que pretendan distinguir productos de la misma naturaleza. Como se indicó, el signo pretendido está enteramente contenido en la marca inscrita, por lo que el consumidor podría pensar que los productos marcados con él comparten un mismo origen empresarial con los que se distinguen por la marca registrada, o que estos se encuentran relacionados.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Aaron Montero Sequeira representando a LABORATORIOS SAVAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:41 horas del 14 de enero de 2025, la que en



este acto se confirma. 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 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

Jonnathan Lizano Ortiz

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/JLO/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN



T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55