



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0484-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “MYLUS”**

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6411)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0273-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintisiete minutos del cinco de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Aaron Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **União Química Farmacêutica Nacional S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90 Embu-Guaçu, SP, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:46 horas del 7 de octubre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Gabriela Bodden Cordero, vecina de San José, cédula de identidad 7-0118-0461, representante de la empresa ahora apelante, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **“MYLUS”**, para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** anticonceptivos orales; anticonceptivos químicos; anticonceptivos inyectables; preparados anticonceptivos; óvulos (supositorios anticonceptivos); esponjas como anticonceptivos químicos; hormonas para uso médico; preparados hormonales mixtos; todos para uso humano, lista de productos que fue limitada.

Mediante resolución dictada a las 15:32:46 horas del 7 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado por considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, y expresó como agravios lo siguiente:

1. Los productos solicitados y los de las marcas inscritas son diferentes, se solicita para anticonceptivos que deben ser prescritos por un profesional de la salud, mientras que las inscritas son para productos de higiene y dentífricos, y para una generalidad de productos farmacéuticos indefinidos, por lo que no se pueden confundir.

2. La marca solicitada **“MYLUS”** no lleva a engaño o error al consumidor. En cuanto a la distintividad, la marca cuenta con



suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca.

3. Los signos son diferente gráfica, fonética e ideológicamente; no se presenta ninguno de los supuestos para que la solicitud de inscripción de su representada incurra en las causales de inadmisibilidad de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscritas los siguientes signos:

1. Marca de fábrica **MINUS**, registro 179206, inscrita desde el 29 de agosto de 2008, vigente hasta el 29 de agosto de 2028, titular: CHEMO CENTROAMERICANA S.A., para proteger y distinguir **en clase 5 internacional:** un producto farmacéutico de uso exclusivamente humano (certificación visible a folios 26 y 27 del expediente principal).
2. Marca de comercio , registro 323166, inscrita el 11 de abril de 2024, vigente hasta el 11 de abril de 2034, titular: ALEXANDRE BRISSON BARMA, para proteger y distinguir **en clase 3 internacional:** productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar; y **en clase 5 internacional:** los productos de higiene personal que no sean de tocador; los champús, los jabones, las lociones y los dentífricos medicinales (certificación visible a folios 28 y 29 del expediente principal).



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. El artículo 2 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

De igual forma, 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. En este sentido, 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.

[...]

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

Conforme a la norma transcrita, no es posible registrar como marca un signo idéntico o similar a uno previamente inscrito por parte de un tercero o en trámite de registro, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, 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.

[...]

En el caso que se analiza, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben 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 la misma.

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta con el signo inscrito. Previo a lo cual este Tribunal considera oportuno aclarar que, con vista en la limitación solicitada y aceptada por el

Registro de origen, saca del cotejo el signo  pues con este signo, el solicitado podría coexistir debido a que se trata productos



muy específicos y es posible aplicar el principio de especialidad. De esta manera, los signos en conflicto son:

MYLUS	MINUS
Clase 5: anticonceptivos orales; anticonceptivos químicos; anticonceptivos inyectables; preparados anticonceptivos; óvulos (supositorios anticonceptivos); esponjas como anticonceptivos químicos; hormonas para uso médico; preparados hormonales mixtos; todos para uso humano.	Clase 5: un producto farmacéutico de uso exclusivamente humano.


Desde el punto de vista gráfico, se observa que ambos signos son denominativos; existe una coincidencia en la mayoría de las letras que conforman los términos, en donde solo dos letras son diferentes en cada una de las marcas analizadas: MYLUS / MINUS.

Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto se perciben al oído de forma similar; como se señaló, los signos comparten casi la totalidad de su estructura denominativa, por lo que al articular los sonidos se perciben de forma muy parecida. Pese a que dos de las letras son distintas, en este análisis la semejanza es mayor puesto que la pronunciación de las letras Y e I es idéntica.

Ideológicamente, los signos cotejados son de fantasía, por lo que no presentan similitud en este aspecto.



En cuanto los productos que buscan proteger y distinguir, este Tribunal determina que existe riesgo de confusión y asociación empresarial, puesto que el listado propuesto para el signo del apelante se encuentra comprendido en la generalidad de los productos farmacéuticos que protege el signo inscrito **“MINUS”**.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, pues el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad y los productos reclamados están contenidos en la generalidad de productos farmacéuticos protegidos con el signo registrado **“MINUS”**, lo que imposibilita su coexistencia registral; en tanto que con la marca registrada  no existe ningún impedimento legal.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **União Química Farmacêutica Nacional S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual 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 el señor Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **União Química Farmacêutica Nacional S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:46



horas del 7 de octubre de 2024, la que en este acto **se confirma** por las razones señaladas y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MYLUS”**, en clase 5 de la nomenclatura internacional. Sobre lo decidido 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 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

gmq/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53