



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0181-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL

SIGNO



LABORATORIOS ECAR, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-10715)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0481-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de Santa Ana, apoderado para propiedad intelectual de la empresa Laboratorios Ecar S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Medellín, Antioquía, en la carrera 44 número 27-50, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:20:21 horas del 5 de febrero de 2025.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En fecha 17 de octubre de 2024, el abogado Hernández Brenes, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 5 para distinguir productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico, para tratar, prevenir o coadyuvar en las necesidades o déficit de hierro, según limitación realizada en escrito de 22 de noviembre de 2024.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por derechos de terceros, al considerar que existe similitud entre el signo solicitado y marcas inscritas. Lo anterior con fundamento 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, el representante de la empresa solicitante lo apeló, y en sus agravios indicó:

1. En una visión en conjunto, gráficamente la marca mixta solicitada difiere de las marcas denominativas registradas.
2. Desde el plano fonético, en relación con las marcas registradas tenemos que su pronunciación es SERO-QUEL, y la marca



solicitada es FERRO-QUEL, por lo que fonéticamente el sonido inicial del término SERO y FERRO con doble “R” es diferenciable.

3. El hecho de que dos productos estén ubicados dentro de la misma clase, no significa necesariamente que haya conexión competitiva, no es un criterio determinante para establecer la similitud, de tal manera, que se tiene que matizar el principio de especialidad, a efectos de analizar la naturaleza, características, usos y fines de los productos en cada caso concreto, para determinar si existe algún vínculo o alguna conexión competitiva finalmente entre los productos que nos sirva para determinar el riesgo de confusión que puede existir.
4. Los productos no son sustitutos entre sí, ni complementarios.
5. Con relación a la sustituibilidad y complementariedad, la marca se solicita para distinguir un producto que sirve para el tratar, prevenir o coadyuvar en las necesidades o déficit de hierro, su principio activo es el hierro sacarosa, y según el prospecto está indicado para el tratamiento del déficit de hierro en las siguientes situaciones: donde hay una necesidad clínica de una suplementación rápida de hierro. En pacientes que no pueden tolerar o que tienen respuesta inadecuada al tratamiento con hierro por vía oral. Cuando los preparados de hierro por vía oral sean ineficaces (por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal activa).
6. Se aporta prueba de los prospectos médicos de los productos, y con ello se evidencia que los productos de las marcas registradas son



de venta restringida, únicamente con receta de profesional autorizado.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución dictada por el Registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas, a nombre de Luye Pharma Hong Kong Limited:

1. **SEROQUEL XR**, en clase 5 para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades y desórdenes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades y desórdenes psicológicos y/o psicotrópicos, preparaciones y sustancias farmacéuticas para la prevención y/o el tratamiento de desórdenes bipolares, esquizofrenia y migraña, registro 174710, con vencimiento al 16 de mayo de 2028 (folios 6 y 7 expediente principal).
2. **SEROQUEL**, en clase 5 para distinguir sustancias y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la esquizofrenia, registro 146705, con vencimiento al 21 de abril de 2034 (folios 8 y 9 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 empresarial de los productos que adquiere. 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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas determina que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, en el caso bajo estudio según sus incisos a y b:



- 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.
- [...]

Para que prospere el registro de un signo, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos



signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

En el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) transcrito, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J:

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:

[...]


c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar el signo propuesto y las marcas inscritas.

Signo solicitado	Marcas inscritas
	SEROQUEL SEROQUEL XR



Tal y como concluyó el Registro de la Propiedad Intelectual, los signos cotejados son altamente similares. En el signo solicitado, de sus nueve letras, hay coincidencia en siete de ellas con las marcas registradas, y además están colocadas en la misma posición. Ello hace que, en cuanto a su elemento literal, sean casi idénticas, siendo este el que concentra la aptitud distintiva en los signos bajo cotejo. Dicha coincidencia en las letras hace que, al ser pronunciadas, las palabras suenen de una forma altamente similar. Al ser las palabras bajo cotejo de fantasía, no se analizan en su aspecto ideológico. Así, no pueden acogerse los agravios en el sentido de que los signos presentan diferencias, y el hecho de que el solicitado presente un diseño no es suficiente para añadir aptitud distintiva de frente a las evidentes similitudes entre los elementos literales cotejados. Debe recordarse en este punto que, en los signos mixtos, la parte denominativa es la que resulta predominante y a la que debe atender con mayor atención el operador jurídico, a efecto de determinar una posible similitud.

Respecto al cotejo de los listados, tenemos que los productos son del ámbito farmacéutico, lo cual impone realizar un cotejo más estricto ya que está envuelta la salud de los consumidores por riesgo de confusión. Y no es dable aplicar el principio de especialidad que solicita el apelante, ya que en su listado mantuvo “productos farmacéuticos”, lo cual es amplio y está en los listados de las marcas inscritas. Al contemplar todo el espectro de productos farmacéuticos, bien hizo el Registro de origen en denegar la inscripción, a pesar de la limitación realizada por el apelante ya que, si bien delimita al final a



tratamientos para el déficit de hierro, deja abierta la cobertura de su protección a los productos farmacéuticos en general.

Por último, tampoco resulta de recibo indicar que el producto requiere de receta médica para su compra y que esto elimina *per se* el riesgo para el consumidor. Como bien lo ha mantenido esta instancia en casos similares, el hecho de la exigencia de una receta médica es algo temporal en el mercado, es decir, productos que hoy se pueden adquirir por la libre, antes su compra era posible únicamente bajo receta médica. Por tal motivo, esta exigencia se vuelve algo circunstancial y que no atañe al ámbito del derecho marcario, donde debe protegerse la opción de libre escogencia de compra de los consumidores.

Por todo lo anterior, el consumidor podría considerar que los productos identificados con el nuevo signo provienen del mismo origen empresarial de las marcas inscritas, o al menos están relacionados con este, dándose el fenómeno de la confusión, el cual afecta no solamente al consumidor en su elección a la hora de ejercer su acto de consumo, sino al titular de las marcas inscritas, el cual debe ser tutelado de oficio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de marcas.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado de la empresa Laboratorios Ecar S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:20:21 horas del 5 de febrero de 2025, la que se confirma.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Esteban Hernández Brenes representando a Laboratorios Ecar S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:21 horas del 5 de febrero de 2025, la que 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 el artículo 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

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36