



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0224-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE SERVICIOS**



MD PHARMA INTERNATIONAL CORPORATION., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10136)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0577-2025

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **María José Hernández Ibarra**, cédula de identidad 1-1161-0851, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **MD PHARMA INTERNATIONAL CORPORATION.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Panamá, con domicilio en Distrito Panamá, Provincia de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:34:39 horas del 25 de febrero de 2025.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. EL 1 de octubre de 2024, la abogada María José Hernández Ibarra, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía MD PHARMA INTERNATIONAL CORPORATION, solicitó

la inscripción de la marca de servicios , en clase 35 para proteger: ventas y en clase 44 para: servicios de farmacia. Luego, mediante escrito del 30 de octubre de 2025, la parte aclara el contenido de protección sobre la clase 35 internacional, indicando que corresponde a venta de productos farmacéuticos (folios 12 y 13 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución emitida a las 09:34:39 horas del 25 de febrero de 2025, procedió a denegar la

solicitud de la marca de servicios , en clase 35 y 44 internacional, pedida por la empresa MD PHARMA INTERNATIONAL CORPORATION., al determinar que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía MD PHARMA INTERNATIONAL CORPORATION, y en cuanto a los argumentos de apelación indicó:

1-MD como registro se encuentra caduca.

2-Existe gran diferencia entre el nombre comercial MD MASTER DENTAL, y las palabras "pharma" y "master dental".



3-Los signos debieron ser analizados en su totalidad; a pesar de que existe relación entre la categoría a proteger los productos son distintos.

4-Del análisis gráfico, fonético e ideológico, se logra determinar que los signos son diferentes a simple vista y lo único que comparten son las letras MD; a nivel fonético pese a compartir las letras MD no existe relación, y dentro del nivel ideológico son diferentes, ya que el nombre comercial registrado es especializado en distribución de equipamiento médico específico de implantología, que su representada no vende.

5-En relación con el nombre comercial, no se ubica local abierto al consumidor en la dirección registrada; y aún más grave, en la dirección publicitada se utiliza un signo totalmente distinto al inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza y relevantes para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

Marca de fábrica: MD registro **240536**, en clase 3 y 5 internacional, propiedad de la señora **SUSAN F.LIN**. Inscrita 9 de enero de 2015, con plazo de vigencia al 9 de enero de 2025. Para proteger en clase:3 Cosméticos; champúes y acondicionadores para el cabello; preparaciones no medicadas para el tratamiento del acné; artículos de tocador no medicados. y 5 Preparaciones para el tratamiento del acné; nutracéuticos para el tratamiento de pérdida de cabello, nutracéuticos para



usar como suplementos dietéticos (Folio 9 y 10 del legajo de apelación)



Nombre comercial: registro **280885**, en clase 49 internacional, propiedad de **CASAZO S, A.** Inscrita el 15 de julio de 2019. Un establecimiento comercial dedicado a servicios dentales, médicos dentales y distribución de implantes dentales y similares, ubicado en San José, Desamparados, costado Noreste de la Iglesia Católica, diagonal a la Óptica Visión, sucursal de imágenes dentales, pudiendo abrir otras localidades (folios 11 y 12 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 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. De conformidad con la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe 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 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. 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.

[...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, 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.

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna



confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 de su Reglamento, que refiere a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indica que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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

[...]

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada estima importante señalar que, analizado el expediente sometido a estudio se determina que si bien el Registro de instancia, para cuando resuelve la presente gestión, tomo en consideración la marca de fábrica **MD** registro 240536, en clase 3 y 5 internacional, inscrita el 9 de enero de 2015; fue debido a que para ese momento si bien el plazo de vigencia había expirado el **9 de enero de 2025**, aún se encontraba dentro del plazo de gracia de seis meses que estipula la Ley de marcas, en su artículo 21, el cual se cumplió el **9 de julio de 2025**; por lo que, para el momento en que se dicta la presente resolución ya el signo se encuentra caduco, sin que la parte gestionara dentro de dicho período su renovación, motivo por el cual se excluye su valoración y análisis en el presente estudio.

Partiendo de lo expuesto, se procede a realizar el siguiente cotejo



marcario:

Signo solicitado



Clase 35: venta de productos farmacéuticos.

Clase 44: servicios de farmacia.

Signo inscrito



Clase 49: Un establecimiento comercial dedicado a servicios dentales, médicos dentales y distribución de implantes dentales y similares, ubicado en San José, Desamparados, costado Noreste de la Iglesia Católica, diagonal a la Óptica Visión, sucursal de imágenes dentales, pudiendo abrir otras localidades.

De conformidad con lo anterior tenemos que, el signo solicitado



es mixto, sea conformado por una parte denominativa **PHARMA**, sin grafía especial en letras de color azul y un diseño compuesto por la figura de dos letras M y D entre lazadas



en color azul; ello, en contraposición con el nombre comercial



inscrito que de igual manera es mixto, cuenta con una parte denominativa MASTER DENTAL sin grafía especial, y en la parte superior la figura de las letras M y D entrelazadas, dentro de la figura



de un cuadrado en color azul.

Partiendo de lo expuesto tenemos que, desde el punto de vista gráfico



los signos cotejados  vs  conforme se desprende



el signo solicitado comparte en su totalidad el elemento figurativo y sobresaliente de la marca inscrita, el cual consiste en la combinación de dos letras en color azul; por lo que, esa precisa particularidad es lo que el consumidor puede relacionar y generar confusión respecto a los signos y su correspondiente origen empresarial; debido a que tal complemento es el que le proporciona la carga distintiva al nombre comercial inscrito. Lo anterior, aunado a que la parte denominativa de los signos cotejados se tornan secundarios, además de ser términos descriptivos con relación a la actividad que se pretende; por ende, no se toman en consideración para atribuirles distintividad.

Con respecto al contenido fonético, queda claro que al compartir tal semejanza, su pronunciación y contenido sonoro entre ellas se torna



semejante, debido a que su elemento central es igual, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que en el comercio los signos se puedan diferenciar, lo que viene a ratificar en idéntico sentido la existencia de un riesgo de confusión o asociación empresarial para el consumidor.

A nivel ideológico, las marcas no evocan idea alguna capaz de relacionarse al configurarse en signos de fantasía, por lo cual no se realiza análisis en este aspecto.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Ahora bien, la determinación de la similitud entre los servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el caso bajo estudio, tenemos que la marca de servicios solicitada pretende distinguir en clase 35: ventas de productos farmacéuticos; y en clase 44: servicios de farmacia; por su parte el nombre comercial inscrito protege en clase 49: Un establecimiento comercial dedicado



a servicios dentales, médicos dentales y distribución de implantes dentales y similares; ubicado en San José, Desamparados, costado Noreste de la Iglesia Católica, diagonal a la Óptica Visión, sucursal de imágenes dentales, pudiendo abrir otras localidades. De ahí que, tal y como se desprende los servicios pretendidos se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil (servicios para la salud).

Si bien el nombre comercial inscrito se encuentra ligado a un establecimiento y su giro comercial posee una línea de mercado diferente, pero siempre dentro de la misma naturaleza mercantil (salud), el consumidor al ver los distintivos podría considerar que ambos pertenecen al mismo origen empresarial; debido a que nada impide que un titular tenga inscritos signos de diferentes categorías y para diferentes productos o servicios, y con mucho más razón si los distintivos comparten en común el elemento predominante o diferenciador de un titular que goza un derecho preferente, como en el caso que nos ocupa; motivo por el cual no podría la administración registral concederle protección registral al signo solicitado.

En cuanto a los agravios del apelante, al señalar que la marca MD como registro se encuentra caduca. Al respecto, este Tribunal previo al cotejo de los signos objeto de análisis se pronunció sobre la caducidad sobrevenida a la marca de fábrica **MD** registro **240536**, propiedad de **SUSAN F. LIN**; motivo por el cual fue excluida del presente caso.

Sobre las diferencias señaladas por la apelante entre el nombre comercial MD MASTER DENTAL, y las palabras "pharma" y "master dental". Con relación a dicho argumento, cabe indicar por esta instancia que tal y como fue abordado en el estudio de fondo, los



citados complementos gramaticales no le proporcionan a los signos distintividad; ello, debido a que las palabras empleadas son elementos genéricos y de uso común que describen la actividad comercial que se pretende, por lo que, bajo esa condición no fueron tomados en consideración conforme lo disponen los numerales 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento, motivo por el cual se rechazar sus argumentaciones en dicho sentido.

Por otra parte, agrega la apelante que los signos debieron ser analizados en su totalidad; a pesar de que existe relación entre la categoría a proteger los productos son distintos. Respecto a dicho argumento, este Tribunal estima que no lleva razón la petente ya que los signos fueron analizados en su integridad, determinándose su semejanza gráfica, fonética e ideológica, así como la relación de los servicios que se pretenden proteger y comercializar, al compartir una misma naturaleza mercantil dentro del mercado de la salud, situación que evidencia la posible afectación que se le podría causar al consumidor sobre los signos y su origen empresarial.

Además, como bien lo señala la apelante lo único que comparten los signos cotejados son las letras MD. En este sentido, es importante indicar que el Registro de la Propiedad Intelectual, en aras de su competencia debe proteger el signo ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de este y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Mediante la cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros; protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley



de marcas, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”, de ahí que, al compartir las letras MD como lo señala la recurrente, y siendo estas las que le proporciona la distintividad al signo inscrito, no es procedente otorgarle protección registral al signo propuesto, dada su identidad en cuanto al diseño y el color utilizado; por lo que, ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, no se justifica de manera alguna la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos previamente adquiridos, como se ha determinado en el presente caso. Razón por la cual sus argumentaciones en dicho sentido no son procedentes.

Finalmente, con relación a que el nombre comercial, no se ubica local abierto al consumidor en la dirección registrada; y que aún más grave es que, en la dirección publicitada se utiliza un signo totalmente distinto al inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual. Al respecto, este Tribunal estima importante aclarar a la recurrente que el citado argumento no puede ser conocido por este órgano de alzada, debido a que esa situación es ajena al proceso de inscripción de un signo marcario, por lo que, lo procedente es que su representada utilice el mecanismo establecido por la Ley de marcas, para instar las acciones correspondientes. En virtud de lo cual sus argumentaciones no son acogidas.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser

rechazados, ya que el signo  para la clase 35 y 44 de la nomenclatura internacional, que solicita la empresa **MD PHARMA INTERNATIONAL CORPORATION.**, no cuenta con la



distintividad necesaria, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; dado el inminente riesgo de confusión y asociación empresarial, que puede generar para el consumidor; procediendo la aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, para su denegatoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal, determina que, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:34:39 horas del 25 de febrero de 2025, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal de alzada, declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María José Hernández Ibarra**, apoderada especial de la compañía **MD PHARMA INTERNATIONAL CORPORATION.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 09:34:39 horas del 25 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma.** Sobre lo resuelto 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omat/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33