



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0356-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “NEWLUKAST”**

**NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10709-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0089-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad número 9-025-731, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y un minutos con ocho segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de octubre de 2011, la Licda. **Laura Castro Coto**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, con domicilio en San José, Barrio Francisco Peralta, 100 mts sur, 100 mts este y 50 mts sur de la casa Italia, casa No. 1054, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEWLUKAST” en clase 05 Internacional, para proteger y distinguir: ***“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos;***



*emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y un minutos con ocho segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, se resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada la Licda. **Laura Castro Coto**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, interpuso para el día 01 de febrero de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta y nueve minutos con cuarenta y tres segundos del veintidós de febrero de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...).*” Y por resolución dictada a las catorce horas cincuenta minutos con tres segundos del veintidós de febrero de los corrientes, dispuso: “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**SEXTO.** Que a la sustanciación 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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**



**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

**UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LUKAST**”, bajo el registro número **133306**, en clase **05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **LABORATORIOS STEIN S.A**, inscrita desde el 12 de noviembre de 2001 con una vigencia al 09/05/2022. (doc. v.f 63 y 64)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEWLKAST**” presentada por la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “**LUKAST**”, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF**



**COSTA RICA S.A.**, dentro de sus agravios concluye que: “ (...) **a-** *Que la solicitud de registro marcario denominada Newlukast presentada por parte de mi representada es suficientemente distintiva y no incurre en causales de irregistrabilidad de las normas nacionales ni internacionales que apunta el señor Registrador. b-* *Que el término lukast, que forma parte de los signos confrontados, es de uso común para la clase 05 internacional y nacional y nadie puede apropiarse de éste, tratando de monopolizar dicho término. c-* *Que es de conocimiento reiterado que tanto la Jurisprudencia como la Doctrina consideran que un término de uso común, no puede ser apropiado por ninguna persona, por lo que dichas partículas no pueden ser impedidas de registro y menos aún cuando las mismas están acompañadas de expresiones que contienen distintividad que les provee vida propia como lo es el caso de Newlukast. d-* *En efecto, el titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tiene efectos sobre el criterio al que se aplique al momento de cotejar las marcas en supuesto conflicto, por ello es, que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y los cotejos entre marcas que los contengan deben ser realizados con criterio benevolente. e-* *En ningún momento mi representada ha tratado de tomar ventaja o violentar derechos de terceros, para crear una competencia desleal. Ha quedado demostrado que el término Newlukast tiene toda la fuerza de un signo nuevo y registrable. f.* *En definitiva la negación planteada en contra de mi representada por parte del Registrador carece absolutamente de fundamento, ya que el signo de comparación, es en sí, un término de uso común para la clase internacional No. 5, es parte del nombre químico de un principio activo que es Montelukast por lo que considero que no le asiste ni el derecho ni la razón para sustentar la presente oposición en ese término ni invocar una supuesta semejanza con la marca registrada y muchísimo menos alegar derechos lesionados de terceros o confusión al consumidor.”*



**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.



Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**NEWLKAST**” y la marca de fábrica inscrita “**LUKAST**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, además del perjuicio económico que se causaría al titular de la marca inscrita.

En este sentido, el operador de derecho al analizar ambos signos debe proceder a identificar los términos que los componen, por cuanto podrían haber elementos que pueden ser utilizados únicamente como complemento de la denominación pero no les proporcionan el grado necesario de distintividad al signo. En este sentido, para el caso que nos ocupa la palabra “**NEW**” que traducido al idioma español significa “nuevo”, constituye un término común que no puede ser apropiable, porque puede ser utilizado por cualquier empresario dentro del comercio, tal y como de esa misma manera lo externa la solicitante en sus agravios al indicar expresamente lo siguiente “*Que es de conocimiento reiterado que tanto la Jurisprudencia como la Doctrina consideran que un término de uso común, no puede ser*



*apropiado por ninguna persona...*,” por ende, no puede ser considerado como elemento que le otorgue la distintividad necesaria al signo.

Asimismo, se desprende que a nivel visual el signo propuesto no contienen ningún elementos diferenciador dentro de su estructura gramatical que le proporcione al consumidor poder identificarlo de manera eficaz, por cuanto nótese que la denominación “**LUKAST**” que contiene el signo inscrito y “**NEWLKAST**” del propuesto, lo que se deduce de ello, es que el término NEW (nuevo) que es de uso común, el consumidor medio lo va asociar como si fuese de la empresa que lo tiene registrado, pero con una nueva presentación en el mercado, o en su defecto que contiene algún compuesto diferente que mejora el producto, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial. Máxime que a la hora de pronunciar las denominaciones a nivel auditivo, ambas se identificarán como si fuese la misma, dado que el término NEW como se ha indicado líneas arriba, se interpreta como si el producto inscrito y comercializado tuviese una nueva presentación.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que si bien es cierto ambas marcas **LUKAST** y **NEWLKAST** se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, no podemos obviar que la marca “**LUKAST**” se encuentra inscrita desde mayo de 2002 (v.f 63) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **LABORATORIOS STEIN S.A**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica” en una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Además este Tribunal en forma reiterado ha establecido que en materia de



fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Finalmente, este Tribunal hace de conocimiento del recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación, y el hecho de que puedan existir signos similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable, en razón de ello no son de recibo dichas manifestaciones.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**LUKAST**” propiedad de **LABORATORIOS STEIN S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEWLKAST**”, presentada por **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, apoderada generalísima de la empresa **NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y un minutos con ocho segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**NEWLKAST**” en **clase 05** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*