
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0146-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
“RUPANEW”**

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-10908)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0257-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cuatro minutos de nueve de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada LAURA CASTRO COTO, vecina de Heredia, cédula de identidad 9-0025-0731, apoderada generalísima de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-016803, domiciliada en San José, Barrio Francisco Peralta, 100 metros sur, 100 metros este y 50 metros sur de la Casa Italia, casa 1054, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:22:42 horas del 7 de noviembre de 2022.

Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada CASTRO COTO, en su condición dicha, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción

como marca de fábrica del signo **RUPANEW**, para distinguir 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; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en clase 5.

Una vez publicados los edictos que anuncian lo solicitado, el apoderado de la empresa LATIN FARMA S.A. se opuso, citando como antecedente el registro de su signo **RUPAMEN**, que distingue productos de la clase 5.

El Registro de la Propiedad Intelectual acogió la oposición y rechazó lo solicitado por derechos de terceros, 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 abogada CASTRO COTO lo apeló y expuso como agravios:

En cuanto al cotejo gráfico (que fue el único por lo que se rechazó el signo), indica que comparten la raíz genérica RUPA y la desinencia es diferente.

El término RUPA no es sujeto de comparación, por lo que NEW-MEN hacen la diferencia.

Cita el voto del Tribunal donde se cotejó **TOBRAMAX-TOBRADEX** como antecedente.

Cita registros previos que comparten el inicio RUPA.

El cotejo de los signos en conjunto permite su coexistencia registral.

No existe riesgo de salud pública, ya que los profesionales que expiden los productos que distinguen las marcas asesoran al consumidor final en la compra

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa LATIN FARMA S.A. la marca de fábrica y comercio **RUPAMEN**, registro 277084, vence el 31 de enero de 2029, en clase 5, para distinguir analgésicos y antipiréticos, anti anoréxicos, antiulcerosos, antialérgicos, antibacterianos, anticonvulsivos, antidepresivos, antidiabéticos, antidiarreicos, antieméticos, antiespasmódicos, y anticolinérgicos anti fatigantes y energéticos, antiparasitarios, antiinflamatorios y antirreumáticos, antitusígenos, expectorantes y mucolíticos, antiasmáticos, cardiovasculares, oxigenadores centrales periféricos, antimicóticos, antigripales, antiácidos, antihipertensivos, relajantes musculares, anti anémicos, productos indicados en vaginosis bacteriana y profiláctica en vaginitis, uretritis causadas por tricomonas y haemophilus vaginales, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades y desordenes del sistema respiratorio, preparaciones medicinales y farmacéuticas para el tratamiento y/o prevención de la endocrinosis, incluyendo diabetes y sus complicaciones, y para el tratamiento de síndrome poliquístico, productos dermatológicos, antibióticos, hipoglucemiantes, reafirmante de los senos, prevención de la ptosis mamaria, medicamentos para las enfermedades aguda y crónicas de las vías respiratorias, productos antivirales, vacunas en general, preparaciones farmacéuticas usadas en el tratamiento de la osteoporosis, productos mucolíticos, nuco cinético, expectorantes, quimioterápicos, productos antihiperuricémico-antigotoso, vitaminas, minerales y nutrientes, indicados en deficiencias del apetito en niños y adolescentes, delgadez, fatiga crónica, pérdida de peso, debilidad, anemias debido a deficiencias alimentarias o nutritivas,

antiflogísticos, sustancias dietéticas para uso médico, medicamentos fitoterapéuticos digestivos (folio 25 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. 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a sus incisos:

- 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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

RUPANEW

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; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

SIGNO REGISTRADO

RUPAMEN

Productos farmacéuticos y suplementos alimenticios citados en hechos probados.

Desde el punto de vista gráfico y fonético no se requiere mayor esfuerzo para determinar que los signos enfrentados presentan más semejanzas que diferencias, coinciden visualmente en cuatro letras de su conformación, RUPA, su entonación es similar al compartir el inicio de su conformación, por lo tanto, dicha similitud puede crear confusión para el consumidor en lo que respecta a los productos relacionados o idénticos, que se determinará seguidamente.

Además, a golpe de vista, la terminación de los signos NEW y MEN presentan una similitud parcial, lo que aumenta el riesgo de confusión en caso de distinguir los mismos productos u otros relacionados, como se analizará.

Con respecto al principio de especialidad, el artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas indica en su inciso 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.”*, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

La marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; productos que se encuentran totalmente relacionados con la lista amplia citada en los hechos probados de los productos farmacéuticos y suplementos alimenticios distinguidos por la marca registrada, en ese sentido existe un latente riesgo de confusión para los consumidores finales, sobre todo que se trata de productos que se solicitan de manera verbal en las farmacias, y eso aumenta la posibilidad de errar a la hora de requerirlos, ya que su pronunciación es muy similar.

Sin embargo, considera este Tribunal que, en aplicación de las facultades conferidas la Administración Registral por el artículo 18 de la Ley de Marcas, y del principio de especialidad, el signo solicitado distingue otros productos que no se prestan a confusión con los productos farmacéuticos, que pueden coexistir perfectamente en el mercado, como son las preparaciones para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos alimenticios

para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. Estos productos se venden en lugares totalmente diferentes a los productos farmacéuticos, su destino difiere, y no son complementarios de los productos farmacéuticos y suplementos alimenticios para personas. Por lo tanto, los productos citados sí pueden ser aceptados para su registro.

POR TANTO

Se declara CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación planteado por LAURA CASTRO COTO representando a NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:22:42 horas del 7 de noviembre de 2022, la cual se revoca parcialmente para que se inscriba como marca de fábrica el signo **RUPANEW** en clase 5 para distinguir preparaciones para uso veterinario; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos alimenticios para animales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas. 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33