



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2026-0052-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO LUPIN

LUPIN PHARMACEUTICALS, INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-5044)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0422-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta cuatro minutos del diez de junio de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **Aarón Montero Sequeira**, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.**, domiciliada en 5801 Pelican Bay Blvd., Ste. 500, Naples, FL 34108, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:24:53 del 15 de octubre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de mayo de 2024, el abogado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la compañía **LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **LUPIN** en **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, preparados con fines médicos para consumo humano, todos ellos aplicados a los siguientes campos de la medicina: oftalmología, biosimilares, Inmunoestimulantes, terapia cardíaca, psicoanalépticos, antibacterianos, hormonas y moduladores sexuales, medicamentos para la diabetes, nutracéuticos; suplementos médicos (Lista que fue modificada mediante documento adicional 2024/O11042 del 31 de julio de 2024).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 07:24:53 horas del 15 de octubre de 2024, procedió a denegar la solicitud de la marca de fábrica y comercio **LUPIN** en clase 5 internacional, pedida por la compañía **LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.**, al determinar su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Notificación realizada el 15 de octubre de 2024 (Folio 30 a 46).

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía **LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.**, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. La marca vista como un todo no existe en el mercado, por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas; tiene distintividad gráfica, fonética e



ideológica; sin dejar de lado que la marca coincide en su totalidad con el titular de esta, por lo que, tiene una identidad empresarial y sería imposible que resulte engañosa o que lleve a error al consumidor.

2. La marca registrada UPIN y la marca que se pretende registrar LUPIN, pueden coexistir en el sentido de que no deviene en engañosa, siendo que los productos protegidos a pesar de encontrarse en una misma clase 5 internacional, y ser productos farmacéuticos, estos son diferentes, para diferentes usos y diferentes afecciones de salud, bastante específicas y diferentes entre sí; sin dejar de lado que el consumidor que requiera dichos productos farmacéuticos tendrá acceso a ellos una vez prescritos por un profesional de la salud que específicamente el producto, para cuyas afecciones de salud no están relacionados, por tanto, el consumidor no acudiría a un especialista diferente y por ende no lleva a error al consumidor.
3. En cuanto a la distintividad de la marca, esta cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado siendo susceptible de inscripción registral.
4. En cuanto al análisis ideológico la marca LUPIN lleva por completo el nombre de la empresa titular LUPIN PHARMACEUTICALS, INC., por lo que, no hay riesgo de confusión al consumidor ni riesgo de asolación empresarial, ya que está claramente identificado en la marca solicitada.
5. Desde el punto de vista ideológico la marca UPIN no tiene significado; a diferencia de LUPIN que además de ser parte de la razón social de la solicitante de la marca, LUPIN tiene varios



significados: 1. El nombre Lupin proviene de la palabra francesa "loup", que significa lobo, refiriéndose así a su connotación similar a la de un lobo. Este nombre tiene raíces que se remontan siglos atrás y ha sido utilizado en diversas culturas. En la historia, se ha rastreado a Lupin hasta la mitología romana antigua, donde la loba, o "lupa", desempeñó un papel fundamental en la crianza y el cuidado de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Esta conexión con los lobos ha conferido un aura de fuerza, astucia y resiliencia a aquellos que llevan el nombre Lupin. En el uso moderno, el nombre Lupin sigue resonando con sus potentes orígenes. Ha sido adoptado tanto como nombre propio como apellido, apareciendo en varios contextos. 2. Botánica (Lupino/Altramuz): Es un género de plantas (Lupinus) conocido por sus flores coloridas y sus semillas comestibles, ricas en proteínas.

6. Las marcas visualmente son absolutamente distintas, se pronuncian diferente e ideológicamente son distintas, sin dejar de lado que LUPIN es parte de la razón social del solicitante lo que la dota de distintividad sin llevar a error al consumidor.

Solicita de acuerdo con los argumentos expuestos, se acoja el recurso de apelación y a continuar con el registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **INFARMA ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS, S.A.** tiene inscrito el siguiente signo marcario:



- **Marca de fábrica y servicios:** UPIN registro **230026**, en **clase 5** internacional, que protege: preparaciones farmacéuticas de uso humano para el tratamiento de infecciones micóticas de las uñas (Onicomycosis) y cutáneas. Inscrita el 13 de septiembre de 2013 y vigencia al 13 de septiembre de 2033 (Folio 6 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- 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 distinga los mismos productos o servicios u otros



relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

Bajo la citada tesitura, 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 debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El numeral de cita al efecto 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
- [...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de los



productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

LUPIN



Clase 5: productos farmacéuticos, preparados con fines médicos para consumo humano, todos ellos aplicados a los siguientes campos de la medicina: oftalmología, biosimilares, Inmunoestimulantes, terapia cardíaca, psicoanalépticos, antibacterianos, hormonas y moduladores sexuales, medicamentos para la diabetes, nutracéuticos; suplementos médicos.

MARCA INSCRITA

REGISTRO 230026

UPIN

Clase 5: preparaciones farmacéuticas de uso humano para el tratamiento de infecciones micóticas de las uñas (Onicomycosis) y cutáneas.

Para el caso bajo estudio, se observa que la marca propuesta **LUPIN**, así como el signo marcario inscrito **UPIN** ambos se encuentran dentro de la clasificación de signos denominativos; sea, compuestos por una frase o palabra. Además, se logra colegir que los signos LUPIN versus UPIN comparten 4 letras dispuestas en el mismo orden, concentrándose su diferencia en el uso o empleo de la letra “L” contenida en el signo propuesto.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica contenida entre los signos debemos señalar que, el signo solicitado **LUPIN** utiliza en su totalidad el contenido gramatical y predominante de la marca inscrita; por tanto, el vocablo de dominio del signo inscrito **UPIN** es lo que el consumidor a golpe de vista



identificará en el mercado, y es precisamente ante esa identidad que se podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor, debido a que el hecho de que el signo propuesto utilice o incorpore la letra “L” no elimina el riesgo que se puede generar para el consumidor y bajo esa condición no es posible concederle protección registral.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas al emplear un contenido gramatical tan semejante **LUPIN** versus **UPIN** su pronunciación y contenido sonoro se escucha y percibe de manera muy similar; ello, debido a que el empleo de la letra “L” contenido en el signo propuesto no le proporciona la carga auditiva necesaria para diferenciarse del distintivo inscrito, y esa condición puede generar que el consumidor las pueda confundir o relacionar y considerar que son de un mismo origen empresarial; situación que impide su coexistencia registral.

Con respecto al contexto ideológico tenemos que, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; a diferencia de lo que determinó el Registro de instancia, este Tribunal estima que, aun y cuando los signos comparados son palabras que no tienen significado en español, en cuanto a la palabra **LUPIN** tal y como lo señala el apelante en sus agravios, en correlación con la dicción **UPIN** que refiere a un medicamento en forma de laca antimicótica utilizado para tratar eficazmente los hongos en las uñas; por lo que no presentan identidad ideológica.



En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende proteger **LUPIN** no cuenta con la capacidad distintividad necesaria con relación a la marca inscrita; debido a que del cotejo realizado se determina que entre los signos marcarios cotejados existe identidad gráfica y fonética; por tanto, no cuenta con la aptitud distintiva necesaria para otorgarle protección registral.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca propuesta **LUPIN** y los protegidos con la marca inscrita **UPIN** ambas en la clase 5 internacional; conforme se desprende su naturaleza mercantil se encuentra relacionada debido a que ambas protegen productos de origen farmacológico y bajo esa circunstancia o condición es que el consumidor las pueda relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial; de ahí que, no sea posible concederle protección registral al signo solicitado.



Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuesto por el recurrente, sobre el cotejo de los signos; este Tribunal estima que los citados argumentos han sido debidamente abordados y analizados líneas arriba; motivo por el que se llega a la conclusión que el denominativo propuesto **LUPIN** para la clase 5 internacional, incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y 24 de su Reglamento, en consecuencia, los argumentos traídos a colación no son de recibo.

El recurrente señala que la marca **LUPIN** propuesta por su mandante se encuentra directamente relacionado con la compañía titular LUPIN PHARMACEUTICALS, INC, por lo que, no generaría riesgo de confusión, ni de asolación empresarial. Al respecto, cabe señalar por parte de este órgano de alzada, que el hecho de que su representada cuente con una razón social inscrita no le da derecho a copiar total o parcialmente una marca registrada por un tercero. Razón por la cual sus argumentaciones en dicho sentido no son de recibo.

Finalmente, este Tribunal estima importante acotar que la normativa marcaria persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios en el comercio; lo anterior, encuentra su sustento en los numerales 1 y 8 de la Ley de marcas, y 24 de su Reglamento, debiendo denegarse bajo el citado cuadro normativo la solicitud propuesta.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la



marca propuesta LUPIN, en clase 5 internacional, pedida por la compañía LUPIN PHARMACEUTICALS, INC., incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la compañía **LUPIN PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:24:53 horas del 15 de octubre de 2024, la cual **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 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

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36