

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0170-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo YUPRIZ

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-11509)

Janssen Sciences Ireland UC, apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0514-2017

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

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la compañía Janssen Sciences Ireland UC, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Irlanda, domiciliada en Eastgate Village, Eastgate Little Island Co. Cork, Irlanda, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:20 horas del 6 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2016, la licenciada Vargas Uribe en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **YUPRIZ**, en clase **5** para distinguir preparaciones farmacéuticas para uso humano.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:20 horas del 6 de febrero de 2017 se rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2017, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 10:32:28 horas del 21 de febrero de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta la jueza Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro del signo **UPRIS** a nombre de Gynopharm S.A., como marca de fábrica y comercio, inscripción 215643, vigente hasta el 16 de enero de 2022, para distinguir en clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para apósitos, materiales para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas (folio 11 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca inscrita es altamente similar a

la solicitada, y que los productos propuestos son iguales a los de la marca registrada, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte la apelante indica que los signos son gráfica y fonéticamente distintos; que la marca no está inscrita en el Ministerio de Salud; que lo que corresponde es darle edicto para saber si hay interesados en oponerse.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), como frente a otros signos distintivos (aptitud distintiva extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral una marca inscrita similar y que distingue productos iguales al del listado propuesto en la solicitud.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial es conforme al marco jurídico que regula el acto de inscripción marcaria en Costa Rica. El principal elemento para determinar la posibilidad de confusión en el consumidor es el hecho de que los signos cotejados, YUPRIZ y UPRIS, tan solo se diferencian por dos letras, siendo que además la letra final en ambas suena igual. Así, tenemos que a nivel gráfico son casi iguales; y respecto del nivel fonético, al ser pronunciadas también suenan de forma casi idéntica. No se coteja el

nivel ideológico ya que son palabras sin un significado concreto para el consumidor costarricense.

A lo anterior se aúna el hecho de que el signo se solicita para productos idénticos a los de la marca registrada: preparaciones farmacéuticas para uso humano versus productos farmacéuticos.

Así, se presume la posibilidad de que el consumidor se vea confundido a la hora de ejercer su acto de consumo, e impide que pueda acordarse el registro solicitado, a pesar de los argumentos propuestos, los cuales se contestan a continuación.

Aparte de la supuesta diferenciación gráfica y fonética, contestada párrafos atrás, el hecho de que el producto no aparezca en listados de medicamentos registrados para su venta en Costa Rica en nada demerita al registro marcario, ya que éste es independiente de cualquier otra regulación a la que pueda verse sometido el producto en concreto, en especial respecto de permisos de comercialización, principio recogido en el párrafo final del artículo 3 de la Ley de Marcas.

El artículo 14 de la Ley de Marcas impone que la Administración deba hacer un cotejo oficioso del signo que se pide respecto de los derechos de tercero que consten en sus bases de datos, debiendo rechazar cuando exista la posibilidad de confusión o asociación, artículo 8 de dicha ley, por eso es que no corresponde emitir el edicto como indica la apelante.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 María Vargas Uribe representando a la empresa Janssen Sciences Ireland UC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:20 horas del 6 de febrero de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28