



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0489-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO UNIPROSPAN**

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2024-6409)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0311-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y nueve minutos del diez de julio de dos mil veinticinco.

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 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., existente conforme las leyes de Brasil, con domicilio y establecimiento mercantil en Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90 Embu-Guaçu, SP, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:20:23 horas del 1 de octubre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de junio de 2024, la abogada María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118-0461, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio UNIPROSPAN, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos; preparaciones farmacéuticas; preparaciones para uso médico; drogas para uso médico; medicamentos para uso médico/remedios para uso médico; ésteres para uso farmacéutico; esteroides; medicamentos contra la alergia; productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades inflamatorias; productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades reumatológicas.

Posteriormente, mediante escrito del 23 de julio del 2024, modificó la lista inicial de productos a ser protegidos en clase 5 internacional, para que en adelante se lea: ésteres para uso farmacéutico; esteroides; medicamentos contra la alergia; productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades reumatológicas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 16:20:23 horas del 1 de octubre de 2024, resolvió denegar la solicitud del signo marcario UNIPROSPAN, en clase 5 internacional, pedida por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., al determinar su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos; por derechos de terceros, ante la existencia del signo marcario inscrito DIPROSPAN” registro 042332, en clase 05 internacional, que protege y distingue: preparaciones



corticosteroideas para el tratamiento de condiciones inflamatorias, propiedad de la empresa N.V. ORGANON. Lo anterior, dada la semejanza gráfica y fonética, así como de los productos que se pretenden comercializar, siendo claro que van a compartir canales comerciales y de distribución, situación que podría generar confusión en el consumidor sobre las marcas y su origen empresarial. Notificación realizada el 2 de octubre de 2024. (Folio 25 a 34)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. La marca propuesta vista como un todo, no existe en el mercado, por lo que, cuenta con distintividad gráfica, fonética e ideológica; y no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con las marcas registradas.
2. La marca registrada y la marca que su representada pretende registrar pueden coexistir en el mercado, en el sentido de que no devienen en engañosas al indicarse para diferentes productos conforme al principio de especialidad; máxime, que deben ser prescritos por un profesional de la salud.
3. La marca de su representada UNIPROSPAN es de uso médico y específicamente para ésteres, medicamentos para la alergia y enfermedades reumatológicas, por ende, no lleva a error al consumidor, ya que quien lo requeriría lo consumiría siempre prescrito previamente por un médico; absolutamente diferente de un producto corticosteroide antiinflamatorio.
4. La marca UNIPROSPAN que se pretende es distintiva y el consumidor no la va a comparar de manera simultánea con la marca registrada DIPROSPAN, por lo que, no tienen similitud



gráfica y tampoco fonéticamente suenan iguales, idénticas o parecidas.

5. En el presente caso, no se da ninguno de los requisitos para que la solicitud de inscripción de su representada incurra en las causales de inadmisibilidad de la Ley de marcas; por ello solicita se proceda a declarar con lugar el recurso de apelación y se continúe con el registro de la marca UNIPROSPAN en clase 5 internacional.

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 N.V. ORGANON, es titular registral del siguiente signo marcario:

- Marca de fábrica: **DIPROSPAN** registro 42332, en clase 5 internacional, para proteger: preparaciones corticosteroideas para el tratamiento de condiciones inflamatorias. Inscrita el 22 de febrero de 1971 y vigencia al 22 de febrero de 2026. (Folio 9)

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 este 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 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.

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, el cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado debe realizarse a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en 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 el signo registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con el inscrito, 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

EXPEDIENTE 2024-6409

UNIPROSPAN

Clase 5: Ésteres para uso farmacéutico; esteroides; medicamentos contra la alergia; productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades reumatológicas.

MARCAS INSCRITA

Registro 042332



DIPROSPAN

Clase 5: preparaciones corticosteroideas para el tratamiento de condiciones inflamatorias.

Basándonos en una premisa inicial, se observa que entre los signos objetados; sea, la marca propuesta UNIPROSPAN y la marca inscrita DIPROSPAN ambos son de carácter denominativo; por otra parte, conforme se desprende el signo propuesto se compone de 10 letras y la marca inscrita de 9 letras, compartiendo las últimas en una misma disposición.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, tanto el signo solicitado UNIPROSPAN como la marca inscrita DIPROSPAN bajo una simple deducción pueden ser fácilmente relacionados, por cuanto conforme se desprende el signo pedido integra la mayor parte del contenido gramatical de la marca inscrita, como lo es la dicción PROSPAN siendo este el elemento central y preponderante de la marca inscrita, situación que puede inducir o generar error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas “UNIPROSPAN v/s DIPROSPAN” al compartir la mayor parte de su estructura gramatical y ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera semejante, siendo que su vocalización y contenido sonoro son prácticamente idénticos, por lo que, el consumidor podría considerar que las marcas pertenecen al



mismo titular de la marca registrada.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el signo marcario solicitado **UNIPROSPAN** no cuenta con significado o definición alguna, lo que conlleva a clasificarlo dentro de los términos de fantasía, por lo que, recae en innecesario entrar a realizar un cotejo en este sentido.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos este Tribunal, logra colegir que, lo solicitado con la marca pretendida **UNIPROSPAN** en contraposición con lo que protege y comercializa la marca que se encuentra inscrita **DIPROSPAN**, ambas en clase 5 de la nomenclatura internacional, conforme se desprende se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil y en específico dentro de la actividad “productos farmacéuticos”, de ahí que, por la naturaleza de los productos estos serían expedidos y comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo esa condición proporcionarle protección registral.



Lo anterior, aunado a que este órgano de alzada ha reiterado en resoluciones anteriores que, al estar de por medio la salud pública el cotejo entre los signos debe ser más riguroso al encontramos en el sector de medicamentos para uso humano; en aras de evitar que el consumidor vaya a verse confundido al ejercer su acto de consumo. (voto 0111-2021 de las diez horas con treinta y dos minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno y voto 0114-2024 de las quince horas treinta y cuatro minutos del quince de octubre de dos mil veinticuatro)

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal logra colegir que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos, se debe reiterar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se concluye que efectivamente tal y como fue resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan, situación que puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus



argumentaciones en ese sentido contrario no son de recibo.

Finalmente, y respecto a lo manifestado por la parte apelante que al venderse los productos por prescripción médica y por esa razón no se confundiría el consumidor, este Tribunal considera importante señalar que, ante la existencia de un riesgo de confusión entre los signos y tomando en cuenta lo que ha establecido en cuanto a ello la doctrina como la jurisprudencia, siendo claras y categóricas en no permitir ningún tipo de semejanza entre marcas de clase 5 internacional (farmacéuticas), ya que debe privar el bien común y en este caso la protección de la salud pública; por lo que, ello hace que deba existir una mayor rigurosidad en el examen de semejanzas entre signos, y aplicado por este Órgano de alzada en el presente caso.

En este sentido, reiteramos que el análisis que debe de hacerse de la similitud entre los signos cotejados conlleva un régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud; por lo que, en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto de consumo, este le puede acarrear graves consecuencias en su salud o integridad física.

Al respecto, la doctrina suramericana comenta:

[...] la determinación del riesgo de confusión cuando se trata de signos que pretenden distinguir productos farmacéuticos, merece un tratamiento especial pues están involucrados factores que afectan a la persona humana. [...]



[...] debe establecerse el mayor rigor posible al decidir la semejanza entre marcas farmacéuticas, pues estaría justificado en cualquiera de las dos hipótesis hasta ahora señaladas, una, la que presume la existencia de un *récipe* médico que «orienta» la compra del producto, y la otra, que contempla la posibilidad de una compra sin receta. En ambos casos, no se puede descartar de manera absoluta la posibilidad de algún tipo de error (error del médico al momento de recetar o del expendedor al efectuar la venta por defectuosa caligrafía del *récipe*; confusión del consumidor al momento de su selección, entre otros), con los consiguientes perjuicios a la salud humana, todo lo cual exige extremar la severidad al momento de comparar los signos. [...]

El análisis de las condiciones objetivas que permitan establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos adquiere un carácter más rígido en el caso de las marcas farmacéuticas, pues como se ha venido señalando hasta ahora, se trata de un *caso especial* donde está en juego la salud humana. De allí la rigurosidad que debe privar en el análisis para determinar la semejanza entre los signos, toda vez que el interés del legislador de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente para tutelar el interés de los titulares de marcas, sino también el interés de los consumidores cuya salud pudiese verse afectada por el error confusionista. (Méndez Andrade, Raizabel, Riesgo de confusión en el caso de marcas farmacéuticas, en Temas Marcarios para la Comunidad Andina de las Naciones, AAVV, Editorial Livrosca, Caracas, Venezuela, 1999, páginas 107, 109 y 118, *italicas del original*).



Así las cosas, la mayor rigurosidad aplicable a los productos de índole curativa hace que el cotejo vaya en detrimento del signo que se pretende registrar; por lo que, de conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento, como las semejanzas son mayores que las diferencias, y como consecuencia se debe de dar preeminencia a la marca inscrita versus el registro ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros, procediendo el rechazo de la presente gestión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta UNIPROSPAN en clase 5 internacional, pedida por la compañía UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., resulta inadmisibles 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 dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:20:23 horas del 1 de octubre de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aarón Montero Sequeira, apoderada especial de la compañía UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:20:23 horas del 1 de octubre de 2024, la que en este acto **se**



confirma; denegándose la solicitud de la marca **UNIPROSPAN** en clase 5 internacional. 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

