

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0265-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “LORVIQ”

ARENA PHARMACEUTICAL GMBH., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-3282)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 872-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas, treinta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-818-430, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ARENA PHARMACEUTICAL GMBH.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos con diecisiete segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de abril de 2013, el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila**, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-585-980, en su condición de Apoderado General Registral de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LORVIQ**”, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias*

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 05 internacional.”

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de septiembre de 2013, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, representante de la empresa **ARENA PHARMACEUTICAL GMBH.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta minutos con diecisiete segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2014, el Licenciado **Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

- 1) **Marca de fábrica y comercio:** “**BELVIQ**”, registro número **221002**, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS GMBH.**, inscrita desde el 31 de agosto de 2012 con una vigencia al 31/08/2022. (v.f 147 y 148)
- 2) **Marca de fábrica y servicio:** “**BELVIQ**”, registro número **226677**, en **clase 16, 41 y 44** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS GMBH.**, inscrita desde el 13 de mayo de 2013 con una vigencia al 13/05/2023. (v.f 149 y 150)
- 3) **Marca de fábrica y comercio:** “**BELVIQ (diseño)**”, registro número **226655**, en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS GMBH.**, inscrita desde el 10 de mayo de 2013 con una vigencia al 10/05/2023. (v.f 151 y 152)
- 4) **Marca de fábrica y servicios:** “**BELVIQ (diseño)**”, registro número **230167**, en **clase 05, 16, 41 y 44** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS GMBH.**, inscrita desde el 20 de septiembre de 2013 con una vigencia al 20/09/2023. (v.f 153 y 154)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada determinó que la marca solicitada es susceptible de inscripción registral, razón por la cual procedió con el rechazo de la oposición planteada por la empresa **ARENA PHARMACEUTICAL GMBH**, y en su lugar acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LORVIQ**” en **clase 05** internacional, presentada por la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**.

Por su parte, la empresa recurrente **ARENA PHARMACEUTICAL GMBH.**, en su escrito de agravios en términos generales indicó; que su representada es titular de la patente de invención del medicamento denominado LORcaserina, que se comercializa bajo el signo belVIQ para tratamientos de la obesidad, con vigencia hasta el año 2023 (ver anexo 1) . Que la marca de su representada belVIQ se utiliza siempre en compañía de la palabra “LORcaserina”, por lo que el consumidor al ver la etiqueta podría asociar el medicamento LORcaserina con la marca belVIQ, lo que hace más evidente que el consumidor asocie el producto que se pretende proteger LORVIQ con el que comercializa su representada. Que su representada tiene inscrito el signo marcario BELVIQ en las clases 05, 16, 41 y 44 (ver anexo 3 del legajo de prueba) en Costa Rica, como además en África, Andorra, Anguila, Armenia, Aruba, Australia, Bielorrusia, Belice, Bermuda, Bolivia, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chile, China, Colombia, Croacia, Curazao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Fiji, Francia, Granada, Guatemala, Guernesey Haití, Honduras, Hong Kong, Jamaica, entre otros (ver anexo 4 de la oposición). Que la marca solicitada debe rechazarse en virtud de haber sido solicitada de mala fe. Lo anterior, dado que la marca solicitada hace alusión clara y directa al medicamento patentado por su representada y la marca que lo distingue.

Agrega, que la solicitud del signo propuesto constituye no solo un acto de mala fe, sino que también instituye un acto de competencia desleal, el cual es prohibido por aplicación del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como 10 bis del Convenio de Paris, artículo 17 inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor

(No. 7472). Que la marca “LORVIQ” no solo genera un riesgo claro de asociación con la marca BELVIQ y el producto que distingue y comercializa su representada. Que los signos cotejados distinguen productos farmacéuticos, por lo que compartirán canales de distribución y comercialización, por lo que al estar de por medio la salud pública los criterios para realizar el examen de fondo deben ser más restrictivos. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se rechace la solicitud de inscripción de la marca “LORVIQ”, en clase 05 internacional, dado el inminente riesgo de engaño y confusión para el consumidor conforme lo dispone el artículo 8 incisos a), b) y k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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, el artículo 2º dispone que las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Bajo esa perspectiva, resulta viable indicar entonces que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, dado que del estudio integral realizado se determinó que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica que pudiera inducir a error o confusión al consumidor. Lo anterior a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que del cotejo realizado por el *a quo* entre el signo inscrito “BELVIQ” y la marca propuesta “LORVIQ”, siendo que este debe hacerse sobre los elementos distintivos que conlleva cada uno de los signos, sea, respecto de las desinencias **BEL** y **LOR**, por lo que a diferencia de lo que estima el opositor ambas expresiones no guardan ninguna relación entre ellas, que pudieran causar algún tipo de error o confusión en el consumidor, ya que tal y como se

desprende a **nivel gráfico**, ambas se perciben de manera diferente no solo por su conformación gráfica, sino que además a la hora de pronunciarse a **nivel fonético** se escuchan de manera diferente, pese a que compartan la frase “**VIQ**” en común, lo que hace que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita tampoco fonéticamente.

Ahora bien, desde un punto de vista **ideológico**, comparte este Tribunal lo indicado por el Registro en cuanto a que no evocan la misma idea en la mente del consumidor. Por consiguiente, el consumidor al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial del producto, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una eventual confusión para el consumidor dado que ambos son diferentes.

Por lo expuesto anteriormente, este Tribunal estima que entre los signos cotejados no existe similitud, siendo este aspecto indispensable para su registración, dado que con ello es claro que el signo propuesto “**LORVIQ**” con respecto al signo inscrito “**BELVIQ**”, contienen la actitud distintiva necesaria y en consecuencia no existe impedimento alguno para impedir su coexistencia registral.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL OPOSITOR. La empresa opositora señala en su escrito de agravios que su representada es titular de la patente de invención del medicamento LORcaserina, que se comercializa bajo el signo belVIQ para tratamientos de la obesidad, con vigencia al 2023, para dichos efectos aporta documento de prueba bajo anexo 1. Al respecto es importante señalar por parte de este Órgano de alzada, que los derechos derivados en materia patentable no pueden ser acogidos, dado que estos difieren de los consolidados en materia marcaria. Máxime, que ambos se identifican a nivel registral de manera diferente.

Agrega que el signo propuesto por su representada belVIQ se utiliza siempre en compañía de la palabra “LORcaserina”, por lo que el consumidor medio podría asociar el medicamento LORVIQ, con el que comercializa su representada. Cabe advertir al recurrente que la protección de los signos marcarios ante el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra sujetos a lo que se encuentra inscrito o registrado, por lo que si al momento de comercializar un signo este difiere del inscrito, ello sale de la esfera de competencia de la sede registral, por lo que sus manifestaciones en este sentido no pueden ser acogidas.

Asimismo, señala que su representada tiene inscrito en Costa Rica el signo marcario BELVIQ en las clases 05, 16, 41 y 44, cabe indicar en este sentido, que si el signo de su representada se encuentra inscrito en nuestro país, fue porque superó la etapa de calificación registral que establece nuestra legislación marcaria para dichos efectos, sea, respecto de los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

No obstante, el hecho de que su representada tenga inscritos registros marcarios en otros países, así como; África, Andorra, Anguila, Armenia, Aruba, Australia, Bielorrusia, Belice, Bermuda, Bolivia, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chile, China, Colombia, Croacia, Curazao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Fiji, Francia, Granada, Guatemala, Guernesey Haití, Honduras, Hong Kong, Jamaica, entre otros (ver anexo 4 de la oposición), no es un elemento para impedir la inscripción de un nuevo signo dentro del territorio, ya que como se indicó en el párrafo anterior toda solicitud de registro previo a su inscripción debe superar la etapa de calificación contenida en los numerales 7 y 8 de la Ley supra.

Aunado a ello, no podríamos obviar lo que al respecto establece el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y que en lo de interés dispone: “[.../ ***[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]*** 1) ***Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. [...].***”

Razón por la cual se rechaza el sustento probatorio en cuanto a los registros indicados.

Por otra parte, en cuanto a los extremos señalados ante la mala fe contenida en la solicitud de la marca “LORVIQ” en clase 05 internacional, presentada por la empresa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, así como del aprovechamiento injusto indicado por el apelante, debemos advertir en este sentido que al determinarse que los signos cotejados difieren en su conformación gráfica, fonética e ideológica, no podríamos considerar que se configure los precitados supuestos de hecho y en consecuencia sus aseveraciones en cuanto a la prohibiciones contenidas en el artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como 10 bis del Convenio de Paris y artículo 17 inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor (No. 7472), no son atendibles.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión respecto de ellas.

Este Órgano de Alzada, concluye que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca de fábrica y comercio “LORVIQ” en **clase 05 internacional**, peticionada por la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, debe obtener protección registral, correspondiendo así declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, representante de la empresa **ARENA PHARMACEUTICAL GMBH.**, contra la

resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos con diecisiete segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogándose la solicitud presentada.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, representante de la empresa **ARENA PHARMACEUTICALS GMBH.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos con diecisiete segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogándose la solicitud del signo solicitado **“LORVIQ”**, en la **clase 05** del nomenclátor internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero.

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55