



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0202-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LUNESTA”

SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11528-2011, Expediente Acumulado 3274-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 888-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de agosto de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, Abogado, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0800-0402, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, una empresa organizada y existente en 84 Waterfront Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintinueve minutos y veinticuatro segundos del diez de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2011, el señor **Esteban Adrián Salazar Bolaños**, mayor, soltero, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0977-0653, en su condición de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicitó

la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LUNESTA**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos de uso humano”*.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 26 de marzo de 2012, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada bajo el expediente 11528-2011, con base en su marca “**LUNESTA**”, alegando su notoriedad en Estados Unidos, fundamentada en sus registros en este país y en otros países,, indicando expresamente que se presentará en Costa Rica a efectos de cumplir con el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas, además de la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre las marcas enfrentadas, el posible riesgo de confusión y asociación, y asimismo debe entenderse tácitamente el uso anterior de la marca “**LUNESTA**”, propiedad de su representada y por último que no se puede dejar de lado los intereses y los derechos de los consumidores ya que al inscribir la marca “**LUNESTA**” representaría un engaño y un inminente riesgo de confusión al consumidor que obviamente no tendría elementos para diferenciar el producto original de su representada del producto que copia “**LUNESTA**” lo que a su criterio representa un acto de mala fe por parte del solicitante. Como fundamento legal de su oposición cita los incisos e) y k) del artículo 8 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que igualmente en fecha 10 de abril de dos mil doce, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**LUNESTA**”, bajo el expediente de origen número 3274-2012, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“productos farmacéuticos”*; y en virtud de lo anterior, los expedientes supracitados, fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



CUARTO. Que mediante resolución de las diez horas con veintidós minutos y seis segundos del veinticuatro de mayo de dos mil once, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: **I.- Se declara sin lugar la oposición planteada por el apoderado de la empresa SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LUNESTA”, presentada por ESTEBAN ADRIAN SALAZAR BOLAÑOS, en carácter de apoderado generalísimo de PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la cual se acoge. II.- Se rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por el señor CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN, en su condición de apoderado especial de SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC., bajo el expediente 2012-3274. (...)”.**

QUINTO. Que en fecha 7 de febrero de dos mil trece, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. Si bien es cierto en el presente



asunto el Registro de la Propiedad Industrial no debió acumular los expedientes de mérito sean los números 6690-05 y 8309-05, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada no fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo, sino en la notoriedad de la misma, tal situación no genera ningún tipo de nulidad de lo actuado en el presente expediente. Más bien, aún sin estar frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares, pero no fundamentándose en el artículo 17 ibídem, por la razón indicada líneas atrás.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1) Se acogen los hechos I y II del Considerando Primero de la resolución aquí recurrida en cuanto a la legitimación de las partes intervinientes en el presente proceso.
- 2) Que el edicto de la marca **“LUNESTA”**, presentada por el señor **Esteban Adrián Salazar Bolaños**, en su condición de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 19, 20 y 21 los días 26, 27 y 30 de enero del 2012 (ver folio 1).
- 3) Que la empresa oponente y recurrente en el presente proceso, no tiene inscrita en nuestro país la marca **“LUNESTA”**.
- 4) Que en fecha 10 de abril del 2012, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la



solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LUNESTA**”, bajo el expediente de origen número **3274-2012**, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

- 5) Que los edictos de la marca de comercio “**LUNESTA**” antes citada, presentada por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de dicha empresa, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 197, 198 y 199, los días 11, 12 y 16 de octubre del 2012 (ver folios 79).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene en tal carácter los siguientes:

- 1) La notoriedad y el uso anterior de la marca “**LUNESTA**”, propiedad de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**
- 2) La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de la marca “**LUNESTA**”, propiedad de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, como signo distintivo para los productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional.
- 3) La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca “**LUNESTA**”, por parte de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 4) El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplique la marca “**LUNESTA**”, por parte de la empresa **LABORATORIOS SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 5) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de



registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca “**LUNESTA**”, por parte de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.

- 6) La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca “**LUNESTA**”, por parte de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**
- 7) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca “**LUNESTA**”, por parte de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, en particular, que demuestre que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes de otros países.
- 8) La requerida producción y mercadeo de los productos que distingue la marca “**LUNESTA**” en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**
- 9) El valor asociado a la marca de la empresa oponente.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca goza de un uso anterior sobre la marca solicitada ni tampoco comprobar la notoriedad de la misma, ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razones por las cuales consideró declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LUNESTA**”, bajo el expediente No. 11528-2011, presentada por el Apoderado de la empresa **PROMARLI E S B S.R.L.**; asimismo, y por no lograr demostrar el uso anterior rechazó de plano la solicitud de inscripción de la marca comercio “**LUNESTA**”, bajo el expediente 3274-2012, presentada por el Apoderado de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**

Resulta pertinente y válido transcribir los fundamentos dados por el Órgano a quo, para resolver el presente asunto al establecer:



“(…) Respecto a la prueba analizada se concluye que el oponente presenta certificados de registro de otros países que constan de los folios 25 a 69; sin embargo ésta no es suficiente para probar la notoriedad de la misma, ya que no demuestran el conocimiento de la marca oponente por un determinado porcentaje del público consumidor, no se sabe cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

Considera este Registro que la prueba aportada no brinda dato alguno que indique la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca “LUNESTA” y la posición que ésta ocupa en el mercado, indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado. Así las cosas no se tiene por demostrada la notoriedad ni el uso de la marca oponente, conforme al artículo 45 de la Ley 7879 Marcas y Otros Signos Distintivos.

[...]

*De lo expuesto se desprende que la prueba aportada no es suficiente para demostrar el uso anterior de la marca, en clase 5 internacional por parte de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, ya que no aporta prueba que demuestre el uso reiterado de la marca a través de los años en Costa Rica, tales como: no aporta facturas que por concepto de publicidad, ni material publicitario que demuestre campañas de difusión del producto entre el público consumidor costarricense. Así las cosas, no acreditó el oponente el uso anterior de marca en el comercio, por lo tanto, no demuestra tener mejor derecho sobre la marca disputa, por consiguiente y en virtud de la prueba existente la empresa oponente no goza de conformidad con el numeral 4 inciso a) de la Ley de Marcas, de un derecho de prelación o derecho preferente de obtener el registro de la marca en cuestión. Como bien se observa la prueba aportada no cumple con los requisitos exigidos por ley, no puede el Registro de Propiedad*



Industrial declarar el uso anterior a favor de la empresa oponente y así concederle mejor derecho.

(...)

*De lo expuesto se concluye, que no puede este Registro declarar el uso anterior de la marca LUNESTA, en clase 05 internacional por parte de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.***

(...)

Al realizar el cotejo marcario se observa que visual y fonéticamente los signos solicitados guardan gran similitud que las diferencias son mínimas y puede confundir al consumidor promedio, más aún si los servicios se relacionan como en el caso bajo examen, los cuales van dirigidos a la venta de productos farmacéuticos; es claro que el consumidor podría confundirse sobre el verdadero origen de los productos.

(...)

*Por estos motivos, lo correcto es declarar sin lugar la oposición presentada por **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, acoger la solicitud por parte de **PROMARLI E S B SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA** bajo el expediente 2011-11528, y a la vez rechazar la solicitud de registro de la marca tramitada en el expediente 2012-3274, a nombre de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.** (...)"*

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alegó puntualmente como agravios su disconformidad con el análisis de la prueba presentada al indicar que: "(...) La resolución impugnada tiene por no demostrada la notoriedad y el uso de la marca de mi representada no obstante la prueba aportada en el expediente. Si bien la legislación establece una serie de requisitos respecto a la notoriedad, lo cierto es que se extraña el análisis de la prueba en el contexto de este conflicto marcario, más allá de las reglas generales establecidas. Ante el Superior ampliaré agravios. (...)", y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las 10 horas con 15 minutos del 23 de abril del 2013, no expresó agravios.



QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**.

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“(…) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en



casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. (...)” (Otamendi, 1999: pág. 142)

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la siguiente norma de la Ley de repetida cita: ***“Artículo 4.- (...) Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una (...)”***

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que los documentos aportados como prueba, no son suficientes para demostrar la notoriedad ni el uso anterior de la marca “LUNESTA” solicitada por la empresa apelante. Al respecto se hace el siguiente análisis.

Los certificados de inscripción de la marca en países como Japón, China Chile y Colombia, que constan de folios 25 a 69, no demuestran el uso real y efectivo y de allí un uso anterior en Costa Rica de dicha marca, ni la notoriedad de ésta, no acreditan que el apelante hubiera hecho uso de la marca de conformidad con lo que establecen los artículos 40 y 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que exigen que los productos marcados sean puestos efectivamente en el comercio, es decir, puestos a la venta o a disposición del consumidor final. El uso debe probarse territorialmente en Costa Rica, salvo que el signo sea notorio, lo cual tampoco con la documentación aportada se comprueba tal característica, de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas de rito. Por ende, dadas las condiciones antes señaladas, se resuelve por una simple prelación de la marca solicitada por la empresa **PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, por encima de la solicitada por la oponente aquí apelante.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el Órgano a quo, la que resulta acertada en todos sus fundamentos, y en la cual se hizo un adecuado análisis de la prueba aportada, que este Tribunal avala en su totalidad, toda vez que la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “LUNESTA”, sea la empresa



PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, si goza del derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, sobre la marca de la empresa oponente.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintinueve minutos y veinticuatro segundos del diez de enero del dos mil trece, la cual se confirma.

SEXTO. 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 del 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 **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SUNOVION PHARMACEUTICALS, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintinueve minutos y veinticuatro segundos del diez de enero del dos mil trece, la cual se confirma, denegándose la oposición presentada y acogándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LUNESTA**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor **Esteban Adrián Salazar Bolaños**, en su condición de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa



PROMARLI E S B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; y se rechaza la solicitud inscripción de la marca de comercio “**LUNESTA**”, bajo el expediente de origen números 3274-2012, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, presentada por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición supracitada. 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 Suarez 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. Cotejo Marcario