
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0350-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “LORVIQUA”

PFIZER INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-1206)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0620-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de la empresa **PFIZER INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 235 East 42nd Street, Nueva York, Estado de Nueva York 1007, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:28 horas del 30 de mayo del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En síntesis, la representación de la empresa **PFIZER INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LORVIQUA**”, para la

protección de “productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico veterinario, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 05 de la nomenclatura internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de prevención dictada a las 14:26:59 horas del 21 de febrero del 2018, y al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica al solicitante que en ese Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**LORVIQ**”, bajo el registro **242959** propiedad de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, que protege y distingue en clase 5 de la nomenclatura internacional, “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”, y que entre los signos “**LORVIQ-LORVIQUA**”, existe una igualdad fonética, carece de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado. Los productos a proteger por los signos se relacionan en la clase 5, lo que podría generar riesgo de confusión. Por lo que la marca solicitada corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros de acuerdo al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial le concedió al solicitante un plazo de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución para que se pronunciara respecto lo prevenido. Siendo, que el solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 17 de abril del 2018, contesta la prevención de fondo, y manifiesta que

limita la lista de productos a “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer”, en clase 5, aduciendo, que con dicha limitación de la lista, no subsiste razón alguna para que se mantenga la objeción a la solicitud de registro, dado que el signo propuesto no guarda similitud gráfica ni fonética y menos ideológica, con la marca inscrita, por lo que no transgrede el artículo 8 literal a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud, de la solicitud planteada, la Autoridad Registral, en la resolución final, estimó del cotejo marcario, que son más las semejanzas que pesan sobre los signos, gráficas, fonéticas e ideológicas, lo que lleva a confusión. Y con respecto, a la limitación de la lista de productos presentada por la solicitante, señaló que ésta no lleva razón en manifestar que se trata de productos que no llegan a confundir por ser productos de venta con prescripción médica. Los productos que se pretenden inscribir a pesar de la limitación realizada están relacionados con los que protege la marca inscrita, al ser ambos de la misma naturaleza (productos farmacéuticos), y estar expuestos al público a través de los mismos canales de distribución, el consumidor puede establecer un vínculo entre ellas que genere confusión. Por lo que rechaza la inscripción de la marca “**LORVIQUA**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado de la empresa **PFIZER INC.**, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que los productos que protege la marca solicitada “**LORVIQUA**”, son específicos, dirigidos a un tipo de enfermedad, y los que protege la marca “**LORVIQ**”, es el enunciado de la clase 5 de la nomenclatura internacional, sin entrar a especificar que, es lo que se protege. **2.-** La marca “**LORVIQUA**” pretende proteger productos dirigidos al tratamiento del cáncer, no son medicamentos que cualquier persona pueda adquirir en farmacias, tienen que ser recomendados por especialista de oncología. **3.-** Utiliza como defensa jurisprudencia emitida

por el Registro de la Propiedad Industrial. **4.-** Que el análisis de la marca debe hacerse analizando todos sus elementos.

SEGUNDO. 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORACIÓN**, la marca de servicios “**LORVIQ**”, registro número **242959**, en clase 5 de la nomenclatura internacional, desde el 21 de abril del 2015, y vigente hasta el 21 de abril del 2025, que protege y distingue, “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”. (folios 3 a 4 del expediente principal)

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria (artículos 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero), para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Así, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo

de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, así como el análisis de los productos y /o servicios que se buscan proteger. Conforme lo anterior, procede realizar el cotejo marcario para determinar si existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos en conflicto que les permita coexistir registralmente.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La **confusión auditiva** se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, y en atención a lo que establece el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos que la marca inscrita “**LORVIQ**” propiedad de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL**, y el signo marcario “**LORVIQUA**”, propuesto por la empresa **PFIZER INC.**, son sumamente similares, comparten las primeras seis letras “**L-O-R-V-I-Q**”, ubicadas en el mismo orden, a excepción de la letra “**UA**”, al final de la solicitada, que no le agrega la diferenciación necesaria. De manera que, a nivel gráfico, al iniciar cada uno de los conjuntos marcarios con la sílaba “**LORVIQ**”, crea una fuerte similitud visual, lo que hace posible que la marca solicitada tenga un riesgo importante de ser asociada a la marca inscrita.

La repetición de seis letras en una misma posición hace que las palabras, al ser pronunciadas suenen de forma muy similar, por lo que también hay una gran similitud en el campo de lo fonético, debido precisamente a la sílaba tónica “**LORVIQ**” que tienen en común.

En cuanto al aspecto ideológico, ambos signos no tienen significado, por lo cual no se hace el cotejo.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica y fonética con el ya registrado, existiendo conforme al inciso c) del artículo

24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial, ello, porque al tratarse de signos semejantes y productos de una misma naturaleza como se señaló líneas arriba, el consumidor podrá válidamente considerar que se encuentra ante una variación de la marca inscrita.

En cuanto a los productos a proteger por la compañía **PFIZER INC.**, a saber, “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, y los protegidos por la marca inscrita de la empresa **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, sea, “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 5 de la nomenclatura internacional, en el caso del signo inscrito, se hace hincapié en los productos farmacéuticos, esto porque es el que más se aproxima al listado del signo a registrar, que como puede apreciarse poseen una misma naturaleza “productos farmacéuticos”, por lo que pueden estar expuestos al público a través de los mismos canales de distribución, el consumidor puede establecer un vínculo entre ellas que genere confusión en cuanto al origen empresarial.

El inciso e) del artículo 24 del Reglamento, impone la aplicación del principio de especialidad marcario al cotejo, buscando la exclusión de la posibilidad de asociación o relación entre los productos o servicios; por ende, al ser los productos solicitados iguales o relacionados con los que ya se distinguen con la marca inscrita, se imposibilita el otorgamiento por preexistir un derecho de tercero que lo impide, y que resultan semejantes desde una perspectiva visual y auditiva con el agravante de tratarse de productos de una misma naturaleza, como se indicó líneas atrás.

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado por la empresa **PFIZER INC**, toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que protegería productos de igual naturaleza al previamente inscrito a favor de otro titular y por ello cuentan ya con el amparo que la publicidad registral les confiere. Siendo que, de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a ese titular.

Consecuencia de todo lo expuesto, al existir un registro vigente debe éste ser protegido de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 25 en relación el artículo 8 en sus incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por ello este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PFIZAR INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:28 horas del 30 de mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LORVIQUA**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, la representación de la empresa **PFIZAER INC.**, alega que los productos de la marca solicitada “**LORVIQUA**”, son específicos, referido a un tipo de enfermedad, y los de la marca inscrita “**LORVIQ**”, es el enunciado de la clase 5, sin especificar. Respecto, a este agravio, cabe señalar a la recurrente, que la marca inscrita indica en su listado de productos a todos los contenidos en la clase 5 de la nomenclatura internacional, “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”, sin embargo, se hace énfasis en los “**productos farmacéuticos**”, que es el que se acerca a lo estipulado por el listado de la marca a registrar, a saber, “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de cáncer”. De este modo al realizar esta comparación se evidencia que el objeto de protección de los signos confrontados es similar, toda vez, que los productos de la solicitada son de la misma naturaleza que los productos farmacéuticos de la inscrita, que dentro del sector salud son considerados de alto riesgo por estar involucrada la salud pública. A nivel judicial y administrativo, se ha mantenido en reiterados fallos, que al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un ámbito más estricto y riguroso, y es en ese análisis, que se determina que los productos a proteger por la solicitada están incluidos en la marca inscrita, dado que las preparaciones farmacéuticas para el tratamientos de cáncer son productos que están dentro del campo farmacéutico.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger efectivamente, los derechos de los titulares y otros signos distintivos, [...]”, en este sentido compete a la instancia administrativa proteger la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista confusión sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. En este mismo sentido, la doctrina señala que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p.288).

De la normativa y doctrina citada, se concluye que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, no solo recae en el titular, sino que además es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia como coadyuvante en la administración de justicia.

Respecto, al alegato que expone la apelante sobre que la marca “**LORVIQUA**” pretende proteger productos dirigidos al tratamiento de cáncer, los cuales no pueden ser comprados por cualquier persona, y requieren de recomendación, este Tribunal estima procedente reiterar lo indicado líneas atrás, en el sentido que los productos a que se refieren las marcas en pugna, son de una misma naturaleza, ya que pertenecen al campo farmacéutico, aunado a que los signos, tal y como se dijo en el considerando quinto de la presente resolución, son sumamente parecidos desde la óptica gráfica y fonética, por lo que el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión, al considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito, razón por lo cual el agravio debe ser rechazado.

Por otra parte, la recurrente utiliza como defensa jurisprudencia emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, específicamente, el caso referido a las diligencias de oposición de BAYER CROPSCIENCE GMBH contra LABORATORIOS ALCAMES, S.A. DE C.V., en la que se opuso con la marca “**DEROSAL**”, ante la solicitud de inscripción de la marca “**DORSAL**”. Respecto, a la jurisprudencia traída a colación por la apelante en apoyo a su tesis, se le indica que cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y que las resoluciones previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este Órgano Colegiado a tomar decisiones en uno u otro sentido; amén de que, en la resolución indicada, los signos no se parecían tanto, y dicha situación no tiene parangón en el caso bajo estudio.

En razón de lo anterior, es importante resaltar, que la coincidencia del signo pedido en seis letras con la de la marca inscrita, estando además dichas letras acomodadas en idéntica posición, permiten aseverar que existen más semejanzas que diferencias; y las letras “UA”, al final del signo solicitado no es suficiente para crear una diferenciación sustancial, ya que al tratarse de productos de una misma naturaleza como se señaló en el considerando quinto de la presente resolución, el consumidor podrá válidamente considerar que se encuentra ante una variación de la marca inscrita.

En relación al agravio que plantea la recurrente, sobre la visión de conjunto que debe imperar en el análisis, lleva razón en su argumento, no obstante, es importante señalar, que el estudio de la marca solicitada “LORVIQUA”, se realizó en su totalidad, de forma integral y no separada, no obstante, apreciada en su conjunto, se determina que el signo inscrito “LORVIQ”, sea, “L-O-R-V-I-Q”, aumenta la semejanza visual y auditiva entre los distintivos marcarios comparados, ya que ambos signos empiezan con las mismas seis letras, sobre las que va a recaer la atención de los consumidores, lo que puede llevar a un riesgo de confusión y de asociación acerca del origen empresarial.

SÉTIMO. 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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PFIZER INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:28 horas del 30 de mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, en clase 5 de la nomenclatura 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

