
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0521-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE COMERCIO “LYSOFORM”

LYSOFORM PHARMA GMBH & CO VERWALTUNGS KG., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2016-2898)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0155-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y un minutos del veintinueve de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **LYSOFORM PHARMA GmbH & CO. VERWALTUNGS KG.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Kaiser- Wilhem Str, 133, 12247, Berlin, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:44:24 horas del 30 de setiembre de 2019.

Redacta la jueza Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LYSOFORM**” para proteger y distinguir en clase 05 internacional “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias, desinfectantes*”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:44:24 horas del 30 de setiembre de 2019, rechazó la marca presentada por razones extrínsecas por infringir el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, por derechos de terceros, al encontrarse inscrito el signo **LYSOFORM (Diseño)** bajo el registro 264756 en clases 03 y 05



internacional, con el siguiente diseño  y dictaminó en lo conducente lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada .”*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apeló lo resuelto, indicando en su legajo de apelación: *“El criterio del Registro para denegar la solicitud en cuestión es totalmente incorrecto, ya que realizó un análisis apropiado entre los distintivos mencionados, para determinar que si existen suficientes similitudes entre ellos. Existen suficientes diferencias entre los distintivos para que puedan coexistir registralmente. Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderar su criterio y continuar con el trámite de inscripción de la marca LYSOFORM en clase 5.”*

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca:



propiedad de **S.C. JOHNSON & SON, INC**, bajo el registro 264756 , con vencimiento al 28 de agosto de 2027 en clases: 03 internacional para proteger

y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, raspar y abrasivas: jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; y 05 “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias”.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: Que 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. Sin embargo, se advierte del error material en que incurrió el Registro de la Propiedad Industrial al indicar en el resultando primero de la resolución recurrida, que la licenciada Marianela Arias Chacón actúa como apoderada de Enjoy Group de Costa Rica E.G.C.R siendo lo correcto que actúa como apoderada de la empresa **LYSOFORM PHARMA GmbH & CO VERWALTUNGS KG.**

QUINTO: SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste 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 y Otros Signos Distintivos, 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 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”.

Al ser la finalidad de una marca la de lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue, para evitar que pueda provocar alguna confusión, no solo se protege al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos en primer orden, que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se refiere a las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros; así como a las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, son de mayor importancia para el caso que se analiza, los incisos c) y e) del mismo numeral, que indican:

Artículo 24. 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;

Bajo este mismo concepto, la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, la administración registral utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorar desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico las diferencias existentes entre el signo solicitado y los registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, 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, en relación con ello ha dictaminado: “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual... Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras... Así, tenemos que: la **confusión visual** es 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; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio de 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. En este caso la palabra **LYSOFORM** no tiene un significado propio, por lo que, desde el punto de vista ideológico, se considera una denominación de fantasía.

Siguiendo lo expuesto, la marca solicitada y la inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

LYSOFORM

Clase 05 internacional “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias, desinfectantes*”.

MARCA INSCRITA



Clase 03 internacional para proteger y distinguir: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones para limpiar, pulir, raspar y abrasivas: jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; en clase 5 “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias”.*”

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, se denota que a

nivel gráfico tanto el pedido como el publicitado comparten la palabra **LYSOFORM**, siendo el primero denominativo y el inscrito mixto, pero el solicitado se encuentra contenido en el inscrito. En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como el inscrito comparten la totalidad de las letras de su denominación, su pronunciación es idéntica, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Superado ese escenario, en donde el cotejo relacionado concluye con similitud entre las marcas, ahora, tal como lo indica la normativa marcaria, se debe hacer un análisis de los productos que protegen, a efecto de determinar si es procedente aplicar el principio de especialidad.

Con relación a ello, se puede observar que los productos solicitados por la marca pretendida se encuentran incluidos dentro de los protegidos por la marca inscrita; son productos de la misma naturaleza que compartirán canales de distribución, puntos de venta y consumidores, causando riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

Partiendo de lo anterior, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ni en cuanto al signo, ni en relación a los productos, lo que imposibilita la coexistencia registral con el signo inscrito; ya que tal como se expresó, existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los alegatos de la apelante, resultan un poco confusos y contradictorios pues afirma que el Registro hizo un análisis incorrecto ya que realizó un análisis apropiado entre los signos marcarios para determinar que sí existen suficientes similitudes entre ellos. Sin embargo, entiende esta Autoridad que sus alegatos son de oposición a lo resuelto por el

Registro, pero ha quedado claro con el cotejo realizado que existe una gran identidad entre



el signo solicitado **LYSOFORM** con el signo inscrito  , y además, con relación a los productos los mismos pertenecen a la misma clase internacional, son de la misma naturaleza y comparten los mismos canales de distribución pudiendo causar, tal como ya se mencionó riesgo de confusión y asociación empresarial en el público consumidor, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibile y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:44:24 horas del 30 de setiembre de 2019.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **LYSOFORM PHARMA GmbH & CO. VERWALTUNGS KG.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:44:24 horas del 30 de setiembre de 2019, la cual se confirma. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33