

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0075-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “LYRA”

BASF SE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4964)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0187-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con dieciocho minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **BASF SE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:44:59 horas del 23 de noviembre de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, cédula de identidad 4-0155-0803,

vecino de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, con dirección y domicilio en 1001 Winstead Drive, Suite 480, Cary, NC 27513, United States of America, solicitó la marca de fábrica y comercio “**LYRA**” en **clase 01** internacional, para proteger y distinguir “Fertilizantes”.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de septiembre de 2020, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LYRA**”, solicitada por la compañía **VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC.**, alegando que su representada es dueña de la marca “**MELYRA**”, en clase 01 y 05 de la nomenclatura internacional de Niza, inscrita en Costa Rica desde el 7 de abril de 2017, y que existe gran similitud gráfica y fonética entre las marcas y los productos a proteger y comercializar, lo que además puede conllevar a riesgo de confusión en cuanto a su origen empresarial. Por resolución de las 10:19:24 horas del 23 de septiembre de 2020 el Registro procedió a dar traslado a la oposición, la cual fue contestada por la solicitante mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2020.

Mediante resolución de las 13:44:59 horas del 23 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición interpuesta por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, y acogió la marca solicitada **LYRA** en clase 1 internacional pedida por la compañía **VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC.**

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición

de apoderado especial de la empresa **BASF SE.**, apeló lo resuelto, pero no expuso agravios en primera ni segunda instancia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en el Registro de la Propiedad intelectual, se encuentra inscrita:

La marca de fábrica y comercio: **MELYRA**, registro 261045, propiedad de la compañía **BASF SE**, inscrita el 7 de abril de 2017 y vigente hasta el 7 de abril de 2027 que protege en **clase 01**: Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones químicas y/o biológicas para manejar el estrés en plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, reparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos; y en **clase 05**: Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas. (Folios 38 y 39 del expediente principal)

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. 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. A pesar de que la representación de la empresa **BASF**

SE, recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2020, tanto dentro de la interposición del recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días que le fue conferida por este Tribunal, omitió expresar agravios.

Al respecto, es de mérito indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios, posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se arriba a la conclusión de que no lleva razón el Registro de instancia al acoger la marca solicitada.

El Registro de la Propiedad Intelectual, acogió la solicitud presentada por **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de representante de la compañía **VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S. LLC.**, del signo “**LYRA**” en clase 01

internacional, para proteger y distinguir: “fertilizantes”, al determinar para ese momento que no incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Sin embargo, este Tribunal, discrepa del criterio emitido en primera instancia toda vez, que tal y como se desprende, existe inscrita la marca de fábrica y comercio **MELYRA**, registro 261045, propiedad de la compañía **BASF SE**, en **clase 01**: Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones químicas y/o biológicas para manejar el estrés en plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, reparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos; y en **clase 05**: Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas. Signo marcario que como se desprende de su simple observación, presenta similitud con el signo propuesto “**LYRA**”, y en este sentido se hace necesario realizar el respectivo cotejo entre ambas marcas a fin determinar la viabilidad de su coexistencia registral, para lo cual hay que valorar la posibilidad que tiene el signo solicitado de causar confusión en los terceros, además, del riesgo que se podría presentar, en el sentido de que el consumidor llegue a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

Por lo anterior, se debe tener presente el artículo 8 de la Ley de marcas que dispone:

Artículo 8°- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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. ...

(La negrita es del original)

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de marcas el objetivo fundamental del sistema marcario es:

...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...

De lo anterior se concluye con meridiana claridad que, a la hora de realizar el análisis previo a la inscripción de una marca, no puede el operador jurídico dejar de lado la protección de los derechos de los titulares de marcas ya inscritas, examen dentro del cual deben concurrir ciertos requisitos, que representan un parámetro eficaz para la valoración que se debe realizar al enfrentar los signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico.

Partiendo de lo expuesto, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas 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.

Así las cosas, para determinar la existencia de esta confusión se procede a cotejar los signos entre sí, para lo cual el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos, 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; todo esto en atención a las reglas contempladas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

Es así como, en el caso que nos ocupa, se procederá a realizar el análisis tanto de los signos objetados, como de la protección de los productos que se pretende proteger y comercializar, en contraposición con los que protege el signo inscrito, de la siguiente manera:

SOLICITADA	INSCRITA
LYRA	MELYRA
Clase 01: Fertilizantes	Clase 01: Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones químicas y/o biológicas para manejar el estrés en plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, reparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos. Clase 05: Preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas.

Desde un punto de vista gráfico, ambos son de carácter denominativo y se logra establecer que la marca solicitada **LYRA** se encuentra contenida en su totalidad dentro del signo inscrito **MELYRA**, lo que hace que los signos sean semejantes, situación que induce a que desde el punto de vista fonético también presenten gran similitud, pues al compartir ambas expresiones “**LYRA**”, tal semejanza en su conformación gramatical hace que su pronunciación sea muy similar, lo que puede producir que una vez ingresada la marca al tráfico mercantil el consumidor al escuchar las marcas las relacione como si tuviesen un mismo origen empresarial.

Ahora bien, a nivel ideológico encontramos que, dentro de su contexto general ninguna de las palabras empleadas, **LYRA** y **MELYRA**, cuenta con un significado concreto o específico, encontrándonos ante términos de fantasía.

Aunado a ello, debemos recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles.

Para el caso que nos ocupa, en lo que se refiere a los productos a proteger y analizada la lista a la que refieren las marcas en cotejo, al estar contemplados en la clase 01 no solo resultan ser de la misma naturaleza, sino que se trata además de los mismos productos, y por ende están dirigidos a los mismos consumidores cuyos sectores pertinentes son muy específicos, sea, respecto de productos “agroquímicos” destinados a las necesidades de la producción agrícola, por lo que

hay una alta posibilidad de que se genere error o confusión para este sector pertinente del mercado, pues tendrán incluso los mismos canales comerciales y de distribución, y a su vez, esto puede conllevar a que el consumidor considere que ambas marcas pertenecen al mismo origen empresarial, lo que no hace posible su coexistencia registral, dada la afectación que se podría generar a los derechos e interés preferentes que ostenta el titular de la marca inscrita.

Por lo antes expuesto, este Tribunal considera que al signo propuesto **“LYRA”** le es aplicable el contenido de los artículos 1, 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, En consecuencia, se estima procedente revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:44:59 horas del 23 de noviembre de 2020 por nuestras razones, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LYRA”** en **clase 01** internacional, para proteger y distinguir “Fertilizantes”.

Respecto al abogado apelante, este Tribunal espera por la experiencia que lo ha caracterizado en esta materia, la necesidad de ser más acucioso a la hora de apelar las resoluciones y exponer los agravios que crea convenientes de acuerdo con su inconformidad. Ello debido a que la administración registral para efectos de conocer la apelación debe analizar agravios claros, contundentes, que ayuden a fortalecer los criterios y una correcta aplicación del principio de legalidad. Por la profesionalidad de este Tribunal, unido a una calificación incorrecta realizada por parte del registrador y en resguardo de la seguridad jurídica que debe imperar en nuestro sistema marcario, es que esta autoridad procedió a revisar y revocar lo actuado por el Registro a pesar de la no existencia de agravios por parte del recurrente.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal, considera procedente **REVOCAR** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:44:59 horas del 23 de noviembre de 2020 por nuestras razones, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LYRA” en **clase 01** internacional, para proteger y distinguir “Fertilizantes”. 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 dejará 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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

- TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**
- TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**
- TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS.**
- TNR: 00:42.38**