



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0996-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LYSTEDA”

FERRING B.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-128)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 330-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas del ocho de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERRING B.V**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Holanda, domiciliada en Polarisavenue 144, 2132 JK, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y un minutos un segundo del treinta y uno de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de enero de 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**LYSTEDA**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Productos y



sustancias farmacéuticas. Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la menorragia”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas con cincuenta y un minutos un segundo del treinta y uno de agosto de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERRING B**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre del 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la invalidez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **FERRING B.V**, la marca de fábrica “**LITEDA**”, bajo el número de registro 218323, desde el 17 de agosto de 2009 y hasta el 2 de mayo de 2022, para proteger y distinguir en clase 5:”Productos farmacéuticos y medicinales de uso humano, productos veterinarios, productos higiénicos para uso médico, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, desinfectantes, productos para la



destrucción de animales dañinos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, herbicidas, fungicidas”. (Ver folios 9 y 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“LYSTEDA”**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita **“LITEDA”**, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que en virtud del principio de especialidad se permite el registro de signos idénticos o similares cuando no exista posibilidad de ser confundido el uno con el otro respecto a los productos que se protegen, que de dicho principio se desprende que la consecuencia más significativa es que permite la coexistencia registral de marcas que no causen confusión entre sí, de frente a la percepción que tenga el consumidor final, agrega que en el caso analizado, se observa que si bien las marcas protegen productos dentro de la misma clase, los productos protegidos por su representada se limitan al tratamiento de la menorragia, mientras que la marca inscrita protege productos veterinarios, higiénicos, sustancias dietéticas, alimento para bebé, desinfectantes, entre muchos otros productos de distintos usos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; con lo cual se afecta el derecho de un tercero, y se genera en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la solicitada **“LYSTEDA”**, y la inscrita **“LITEDA”** son casi idénticas, constituyéndose en el factor tópico, existiendo relación entre los productos, en virtud de que puede pensar el consumidor, que la marca solicitada pertenece a la misma familia que la marca inscrita.

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, los cuales se basan en el argumento de que en el presente caso se dio una violación al principio de especialidad y que existen diferencias entre el signo solicitado por su representada y el inscrito, ya que el solicitado se limita al tratamiento de la menorragia, mientras que la marca inscrita protege productos veterinarios, higiénicos, sustancias dietéticas, alimento para bebé, desinfectantes, entre muchos otros productos de distintos usos.

Cabe indicar que este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el **a quo**, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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”*.

Para este caso en particular la marca solicitada **“LYSTEDA”**, una vez cotejada con la marca inscrita **“LITEDA”** se determina que es idéntica, ambas son de tipo denominativas y la



solicitada no tiene suficiente distintividad para diferenciarla de la inscrita, provocando tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión para el consumidor.

Por otro lado y referente al alegato del Principio de Especialidad que cita el recurrente es importante recordar que estamos ante dos signos que gráficamente y fonéticamente, son casi idénticos y que los productos a proteger en la clase 5 solicitada, son productos farmacéuticos, de interés para la salud pública.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FERRING B.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y un minutos un segundo del treinta y uno de agosto de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada **“LYSTEDA”**. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.