

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0243-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “OSI”

BASF SE., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-8730)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 882-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación, interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **BASF SE.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 10 de octubre de 2013, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695 en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Barbados, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OSI”** para proteger y distinguir *“Repelentes de mosquitos, insectos y animales”*, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, planteó oposición contra el registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, doce minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de enero de dos mil quince, declaró sin lugar la oposición, admitiendo la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. 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 o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa opositora BASF SE., la marca **“OSIRIS”**, desde el 12 de abril de 2012 y hasta el 12 de abril de 2022, bajo Registro **No. 217364**, en **Clase 01** internacional, para proteger y distinguir: *“Químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente preparaciones para fortalecer las plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas,*

surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos.”, (ver folio 52).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **BASF SE.**, al considerar que, además de que los signos presentan más diferencias que semejanzas, no existe relación entre los productos que se pretende proteger con el signo “**OSI**” con los que relaciona la marca inscrita “**OSIRIS**”, siendo que ambos van dirigidos a distintas ramas del mercado y por ello no comparten el mismo sector comercial. Dado lo anterior, en aplicación del principio de especialidad marcaria, no se contraviene lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento y en virtud de ello, resulta innecesario realizar un cotejo entre dichas marcas, siendo que, al distinguir productos distintos, éstas son diferentes y por ello no encuentra algún argumento para rechazar su registro.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora manifiesta que no puede el Registro basar su rechazo a la oposición en que hay inscripciones anteriores a nombre de la solicitante que son similares a su marca “**OSIRIS**”, porque se trata de un caso totalmente distinto, dado que ésta se está reproduciendo totalmente al solicitar **OSI**. Agrega que los productos que protegería OSI se relacionan directamente con los de su representada y que, al tener el radical de la inscrita, el consumidor hará una asociación empresarial, imaginando que se trata de la misma marca, ya que ha sido copiada en su completa extensión. Afirma que con ello, se quebranta la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el solicitante se está aprovechando de una marca conocida que no le pertenece, toda vez que los productos de su marca, ubicados en clase 1, componen la materia prima de los que pretende proteger OSI en



clase 5. En este sentido, debe el Registro proteger el signo inscrito, evitando que se inscriban otros que utilizan inscripciones anteriores, valiéndose de su prestigio y confundiendo al público consumidor. En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución apelada, se declare con lugar su oposición y se rechace la solicitud inscripción del signo “**OSI**”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, esto es, que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios, o que puedan ser relacionados, y si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión en el público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso e)** el cual exige que en el examen de un eventual conflicto entre marcas debe considerarse “...*que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...*”

Aunado a lo anterior, el inciso a) del artículo 8 de esa misma Ley, dispone que no puede ser registrado un signo que afecte derechos de terceros, entre otros casos, cuando además de que haya identidad o similitud con un signo inscrito a favor de un tercero en fecha anterior, se refiera a “...*los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor...*”

Así las cosas, en este caso el cotejo debe centrarse en el análisis del objeto de protección de cada uno de los signos confrontados, toda vez que lo único que comparten a nivel gráfico y fonético



es la partícula “OSI”, y se evidencia que el solicitado lo es para *repelentes de mosquitos, insectos y animales*, en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, en tanto que el inscrito protege *químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente preparaciones para fortalecer las plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos*, en clase 01 internacional, los cuales son totalmente disímiles, no son de la misma naturaleza y no comparten el público directo que los va a consumir, ni los medios de comercialización, logrando de este modo evitar que se produzca un riesgo de confusión, ya que los signos globalmente pueden ser fácilmente distinguidos y por ello deben rechazarse los alegatos de la parte recurrente.

Por lo expuesto, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BASF SE.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de enero de dos mil quince.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BASF SE.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de enero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma para que se admita el registro del signo “OSI”, solicitado



por la empresa **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**. 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. -**NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38