



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0002-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

GERARDO FLÓREZ LINERO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-8211

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0043-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Anel Aguilar Sandoval, portadora de la cédula de identidad número 1-1359-0010, vecina de San José, apoderada especial de Gerardo Flórez Linero, con documento de identidad AR238351, abogado, domiciliado en Bogotá, Colombia, carrera 9 # 74 08 Of 105, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:13:22 del 9 de enero de 2023.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Anel Aguilar Sandoval, de calidades indicadas, en representación de



Gerardo Flórez Linero, presentó solicitud de inscripción de la marca



para proteger en clase 1: productos químicos destinados a la industria, a la ciencia y a la fotografía, así como a la agricultura, a la horticultura y a la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción y la prevención de incendios; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias para el curtido de pieles de animales; adhesivos destinados a la industria; masillas y otras cargas pastosas; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas destinadas a la industria y a la ciencia.

Mediante resolución final dictada a las 10:13:22 del 9 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por derecho de terceros, al considerar que existe similitud gráfica, fonética

e ideológica entre el signo solicitado y los inscritos  para



proteger productos en clase 1 y en clase 5, con fundamento en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante del señor Gerardo Flórez Linero presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:



1. No existe riesgo de confusión, no se hace reserva del término GROUP, pues es un término de uso común. El elemento preponderante de la marca solicitada es ION junto con el diseño especial de pequeños círculos alrededor de la letra O.
2. En cuanto a la marca INGRUP, desde una perspectiva gráfica, las diferencias son evidentes, pues la comparación es entre ION, sus letras negras y burbujas sobre la letra O, en contraste con el término INGRUP y los triángulos semejando una carpa arriba de toda la palabra; a nivel fonético entre los términos ION e INGROUP no hay riesgo de confusión; y desde la perspectiva conceptual, el término ION tiene un significado concreto y real, que es un átomo, mientras que el término INGRUP, es de fantasía por lo que tampoco hay relación alguna. Al no existir similitud no hay riesgo de confusión
3. En relación con la segunda marca inscrita, Laboratorio ION (diseño), si bien ambas comparten el término ION, cada una con elementos denominativos y gráficos adicionales, hay diferencias suficientes, no existe relación alguna a nivel de productos; argumentar que existe relación con “productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas” es un análisis apresurado, puesto que uno es para eliminar insectos y otro un producto químico para la tierra y las plantas; no se comparte canal de comercialización ni necesidad de compra ni consumidor meta; lo que implica que no hay riesgo de confusión al consumidor, riesgo de asociación empresarial ni fundamentos para rechazar la solicitud de registro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.



TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 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 DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, 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 esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría



verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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.

[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto:



El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Un signo distintivo puede ser registrado cuanto tenga la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar esto, se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.



Ahora bien, para realizar el cotejo indicado entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que refieren a la calificación de las semejanzas entre los diferentes signos distintivos con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta,



únicamente con la marca inscrita

puesto que, es criterio



de este Tribunal que respecto a la marca inscrita lleva razón el apelante al señalar que el término GROUP contenido en el signo solicitado, es un término de uso común por lo tanto no debe ser tomado en cuenta para hacer el análisis con algún otro signo y mucho menos como en este caso con el signo INGRUP, no es lo mismo la palabra GROUP indicada, que la palabra que tiene el signo inscrito INGRUP, son completamente diferentes, tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Por lo anterior se procede con el siguiente cotejo marcario:

Marca solicitada

Clase 01: productos químicos destinados a la industria, a la ciencia y a la fotografía, así como a la agricultura, a la horticultura y a la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción y la prevención de incendios; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias para el curtido de pieles de animales; adhesivos destinados a la industria; masillas y otras cargas pastosas; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas destinadas a la industria y a la ciencia.

Marca inscrita

Clase 5 productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apóstitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.



Conforme lo expuesto, el signo pretendido es mixto, se compone de tres letras “ION” y la palabra “GROUP” ubicada dentro de la letra “O” en color negro; sobre las letras en mayúscula ION, se visualizan cuatro puntos negros de diferentes tamaños. Mientras que el signo



registrado es mixto también, se compone de dos palabras “Laboratorio” en color celeste claro, “ION” en celeste oscuro, con una figura al lado izquierdo de las palabras. Visto lo anterior es claro que existe similitud a nivel gráfico, en cuanto a la palabra ION, que se encuentra en ambos signos; si bien es cierto la marca inscrita tiene en su conjunto la palabra “Laboratorio”, esta es de uso común y genérica, para el tipo de productos que protege el signo, por lo que el elemento preponderante del signo es el vocablo “ION”, palabra que se encuentra contenida en el signo solicitado. Al ser el elemento preponderante igual en los signos, a nivel gráfico son iguales en su parte denominativa, por lo que en el ámbito fonético emiten un sonido igual; a nivel ideológico, es la misma palabra “ION” que significa átomo o molécula que tiene una carga eléctrica positiva o negativa por lo que tienen un mismo concepto.

Analizado lo anterior, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.



La marca inscrita

conforme puede verse en el cotejo



realizado, protege productos en clase 5 y el signo se solicita para proteger en clase 1. En cuanto a los productos de la clase 1 reclamados con la marca solicitada, este Tribunal debe indicar que la apelante lleva razón parcialmente en cuanto a que los productos no tienen ninguna relación con los productos que protege la marca inscrita en clase 5, específicamente en los siguientes: productos químicos destinados a la industria, a la ciencia y a la fotografía, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción y la prevención de incendios; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias para el curtido de pieles de animales; adhesivos destinados a la industria; masillas y otras cargas pastosas; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas destinadas a la industria y a la ciencia, por aplicación del principio de especialidad marcaria, en este aspecto se revoca la resolución recurrida, de manera que la marca solicitada puede coexistir con la marca inscrita para esos productos.

En cuanto a los productos en clase 1: productos químicos destinados a la agricultura, a la horticultura y a la silvicultura, por tener relación con los productos en clase 5 de la marca inscrita, procede este Tribunal a confirmar la resolución venida en alzada,

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben de acogerse parcialmente, al ser válido lo manifestado en cuanto a la diferencia sobre los productos indicados en las clases 1 y 5. Obsérvese que, por el principio de especialidad marcaria, los productos de la



marca inscrita son diferentes y no están relacionados con los de la marca solicitada, con la excepción hecha. El principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de marcas, establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero para proteger productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles ser relacionados, situación que ocurre en el presente caso.

No sucede lo mismo con los productos en clase 1: productos químicos destinados a la agricultura, a la horticultura y a la silvicultura, toda vez que estos sí están relacionados con los protegidos en la clase 5 por la marca inscrita, específicamente productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. En este caso no corresponde la aplicación del principio de especialidad marcaria citado, pues esos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos por comercializar. Esta situación



evidencia que, de coexistir el signo solicitado con el inscrito, para la clase 1 específicamente en cuanto a los productos químicos destinados a la agricultura, a la horticultura y a la silvicultura, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable; de esa manera debe declararse la inadmisibilidad de la marca solicitada en esos productos, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto



entre los signos cotejados, lo pertinente es **rechazar la marca** en clase 1 de la nomenclatura internacional específicamente en cuanto a: productos químicos destinados a la agricultura, a la horticultura y a la silvicultura y acoger los agravios para que se conceda la marca solicitada para proteger en clase 1: productos químicos destinados a la industria, a la ciencia y a la fotografía, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción y la prevención de incendios; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias para el curtido de pieles de animales; adhesivos destinados a la industria; masillas y otras cargas pastosas; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas destinadas a la industria y a la ciencia; lo anterior en atención al principio de especialidad marcaria.

Por todo lo indicado, lo procedente es declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 10:13:22 del 9 de enero de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se debe revocar parcialmente, para que se continúe con el trámite de la inscripción de la marca solicitada para los productos limitados en la clase 1 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y jurisprudenciales expuestas estima este Tribunal que lo procedente es **declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Anel Aguilar Sandoval, de calidades indicadas, apoderada especial de Gerardo Flórez Linero, en contra de la resolución dictada por el Registro de la**



Propiedad Intelectual a las 10:13:22 del 9 de enero de 2023, la que se revoca parcialmente, para que se continue con el trámite de



inscripción de la marca solicitada, en clase 1 de la nomenclatura internacional específicamente en cuanto a: productos químicos destinados a la industria, a la ciencia y a la fotografía, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción y la prevención de incendios; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias para el curtido de pieles de animales; adhesivos destinados a la industria; masillas y otras cargas pastosas; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas destinadas a la industria y a la ciencia, si otro motivo no lo impidiera y se confirma en cuanto al rechazo de la marca para la protección de los siguientes productos en clase 1 de la nomenclatura internacional: productos químicos destinados a la agricultura, a la horticultura y a la silvicultura. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2024 08:26 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 07:22 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 04:17 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 09:41 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2024 05:54 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: OO.41.55