

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0657-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “IPUS”

MEB MIGULATOR ENTWICKLUNG & GES mbH, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-6933)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0210-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-849-717, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MEB MIGULATOR ENTWICKLUNG & GES mbH**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Austria domiciliada en Piaty Müller –Mezin Schoeller, Glacisstr, 27/II A-8010 Graz, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:54 horas del 31 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de julio de 2017, el licenciado Carlos Corrales Azuola de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**IPUS**” **en clase 01 para proteger y distinguir:** *“Productos químicos utilizados en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura, abonos, silicatos de aluminio, bentonita, catalizadores bioquímicos, preparaciones para enmendar suelos; composiciones químicas para el tratamiento del agua, dolomita para uso industrial, preparaciones deshidratantes para uso industrial, materiales filtrantes (sustancias*

minerales), cianamida cálcica (fertilizante), carbonato de cal, preparaciones para el crecimiento de las plantas, silicatos, arcillas. Clase 05 internacional: "Parasiticidas preparaciones biológicas para uso veterinario, biocidas, preparaciones químicas con fines veterinarios, desinfectantes, insecticidas, repelentes de insectos, germicidas, preparaciones purificadoras de aire, alimento medicado para animales, suplementos alimenticios minerales, preparaciones anti úricas, sustancias nutritivas para microorganismos, suplementos dietéticos para animales, antiparasitarios, parasiticidas, preparaciones para detectar elementos para uso humano y animal, suplementos de proteína para animales, pomadas para uso farmacéutico, ungüentos para quemaduras solares, preparaciones veterinarias, preparaciones antisépticas para el cuidado del cuerpo." Clase 31 internacional: "Arena aromática (desechos higiénicos) de animales domésticos, cal para forraje animal, basura para animales, aditivos para alimentos de animales, productos para comer de animales ".

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:29:54 del 31 de octubre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial admitió la divisional solicitada por el apoderado de la sociedad **MEB MIGULATOR ENTWICKLUNG & GES mbH.** (folio 24 expediente)

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:39:54 horas del 31 de octubre de 2017 dispuso: ***"POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)"***.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Carlos Corrales Azuola en su condición de apoderado especial de la sociedad **MEB MIGULATOR ENTWICKLUNG & GES mbH,** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Ortiz Mora , 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- OPUS bajo el número de registro 110115, vigente desde el 16 de noviembre de 1998 y hasta el 16 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir en clase 05 "*fungicidas ,herbicidas, insecticidas, pesticidas*" Titular BASF SE, (f.21 del legajo de apelación).

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 "**IPUS**" 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 y fonéticas en relación con el signo inscrito "**OPUS**" bajo el número de registro 110115, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas 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. Indicando además que la clase 31 internacional se tramita bajo el expediente 2017-9701.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó que existe un antecedente administrativo ya que existen registralmente las marcas OLA y OLE que no son confundibles entre sí, indicando que, si estas marcas coexisten y pertenecen a dos titulares diferentes, por qué no hacer lo mismo con el signo solicitado y el inscrito. Agrega que IPUS y OPUS son gráficamente distintas, que fonéticamente las dos suenan diferentes y que ideológicamente las dos marcas tienen una definición disímil. Solicita revocar la resolución recurrida.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, 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 y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso concreto y entrando en el cotejo marcario, se observa que, tanto el signo inscrito como el solicitado es de tipo denominativo, siendo el distintivo solicitado:

“IPUS”

y el inscrito: “OPUS”.

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica y fonética. Nótese que la marca inscrita está incluida en la marca solicitada, ambos signos son denominativos de color negro y mismo tipo de letra, siendo que el solicitado inicia con la letra “**O**” y el inscrito con la letra “**I**” existiendo una coincidencia en tres de sus cuatro letras que hace que se vean y suenen parecido **IPUS, OPUS** por lo que el riesgo de confusión es claro, al ser el único elemento del signo inscrito, presentando las similitudes señaladas.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria 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 N° 7978, 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 otros, en los incisos a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo

porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.”

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende

proteger en clase 01: *“Productos químicos utilizados en la industria, agricultura, horticultura y silvicultura, abonos, silicatos de aluminio, bentonita, catalizadores bioquímicos, preparaciones para enmendar suelos; composiciones químicas para el tratamiento del agua, dolomita para uso industrial, reparaciones deshidratantes para uso industrial, materiales filtrantes (sustancias minerales), cianamida cálcica (fertilizante), carbonato de cal, preparaciones para el crecimiento de las plantas, silicatos, arcillas. Clase 05 internacional:” Parasiticidas preparaciones biológicas para uso veterinario, biocidas, preparaciones químicas con fines veterinarios, desinfectantes, insecticidas, repelentes de insectos, germicidas, preparaciones purificadoras de aire, alimento medicado para animales, suplementos alimenticios minerales, preparaciones anti úricas, sustancias nutritivas para microorganismos, suplementos dietéticos para animales, antiparasitarios, parasiticidas, preparaciones para detectar elementos para uso humano y animal, suplementos de proteína para animales, pomadas para uso farmacéutico, ungüentos para quemaduras solares, preparaciones veterinarias, preparaciones antisépticas para el cuidado del cuerpo.”.*

De tal manera que conforme el principio de Especialidad no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como en el presente caso, misma clase 5 y productos relacionados.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, ya que refieren a *productos químicos*, en razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto al agravio de que existen inscritas las marcas OLA y OLE y que no son confundibles entre sí, y que igual sucede con los signos IPUS y OPUS, al respecto se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver

las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados. En cuanto al agravio relativo a que IPUS y OPUS son distintas desde el punto de vista gráfico y fonético, tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende que hay similitud gráfica, fonética además de que los productos se encuentran relacionados ya que pertenecen a la clase 5 y se encuentran relacionados con la clase 1, existiendo riesgo de confusión y asociación empresarial.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MEB MIGULATOR ENTWICKLUNG & GES mbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:54 horas del 31 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la marca solicitada.

SETIMO. 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 Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MEB MIGULATOR ENTWICKLUNG & GES mbH**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:39:54 horas del 31 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la inscripción de la marca solicitada **IPUS**. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora