

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2018-0333-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “INFINITUM”**

**BASF SE, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2-116134)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO N°. 0623-2018**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-785-618, en representación de la empresa **BASF SE**, sociedad organizada y existente de conformidad con 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 Industrial a las **14:39:23 horas del 13 de marzo de 2018**, dentro del trámite de su solicitud de nulidad de la marca “**INFINITUM**” con registro **262771** inscrita a favor de la empresa **Orgánicos Ecogreen, S. A.**

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero de 2018, la licenciada **María Vargas Uribe** en la representación indicada solicitó la nulidad de

la marca “**INFINITUM**” con registro **262771** inscrita el 13 de junio de 2017 a nombre de la empresa **ORGÁNICOS ECOGREEN S.A.** Lo anterior en razón de que su representada es titular de la marca “**INITIUM**” inscrita el 18 de enero de 2008 con registro **172406**.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:39:23 horas del 13 de marzo de 2018, declaró sin lugar la acción de nulidad indicada porque al realizar el cotejo marcario correspondiente encontró que existen similitudes gráficas, pero deferencias a nivel fonético y especialmente ideológico, porque la marca “**INFINITUM**” genera en el consumidor la idea de *infinito*, mientras que la de la solicitante de su nulidad “**INITIUM**” refiere a un origen o *inicio* por lo cual son claramente diferenciables para el consumidor. Agrega que existe una identidad en los productos, pero dadas las diferencias fonéticas e ideológicas se hace imposible la confusión.

Adicionalmente, indica la autoridad registral que el signo cuestionado no entra en las prohibiciones del artículo 8 incisos c) y e), ni del artículo 7 inciso j); ambos de la Ley de Marcas, como afirma la gestionante. Lo anterior en virtud de que no resulta aplicable al signo “**INFINITUM**” lo relativo a un mejor derecho de la gestionante para obtener el registro por el uso anterior -toda vez que ya su signo “**INITIUM**” está inscrito-; además de que la licenciada Vargas Uribe no demostró la notoriedad de este último. Considera que tampoco procede aplicar el inciso j) del artículo 7, porque la marca cuestionada no es engañosa ni causa confusión respecto de la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación y otras cualidades o características de sus productos.

La recurrente alega que las argumentaciones contenidas en la resolución que apela carecen de un análisis comparativo y basan su criterio en consideraciones generales y peligrosas. Que sí hay similitud gráfica y fonética entre las marcas, porque tanto las vocales como la mayoría de las consonantes que las conforman se encuentran en el mismo orden. Afirma que el Registro concluye que gráficamente puede generarse confusión, pero comete un error al hacer

el análisis fonético e ideológico, ya que interpreta que la pronunciación de ambos signos es diferente y también que expresan ideas distintas, siendo que las dos (infinito e inicio) están relacionadas con la idea de tiempo, temporalidad, espacio de tiempo, por lo que sí se puede crear confusión. Agrega que el titular ni siquiera tuvo el interés de defender su marca, toda vez que no consta en este expediente la contestación al traslado de esta diligencia administrativa. Con fundamento en dichos agravios solicita se revoque la resolución que apela y se declare la cancelación de la marca **“INFINITUM”**.

**TERCERO. HECHOS PROBADOS.** Resultan de relevancia para el dictado de esta resolución el siguiente hecho probado:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:

- 1) **“INFINITUM”** inscrita el 13 de junio de 2017 con registro **262771** a favor de **ORGÁNICOS ECOGREEN S.A.** en clase 1 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: fertilizantes y enmiendas (folio 11 de legajo de apelación)
- 2) **“INITIUM”** inscrita el 18 de enero de 2008 con registro **172406** a favor de **BASF SE**, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: químicos usados en la agricultura, horticultura y silvicultura, en especial preparaciones fortificantes para las plantas, sustancias para preservar las semillas, surfactantes, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas (folio 12 de legajo de apelación)

**CUARTO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con el contenido del presente expediente, así como de las alegaciones de la parte interesada, determina este Tribunal que el objeto de estas diligencias administrativas es la acción de nulidad del signo **“INFINITUM”** que interpuso la empresa **BASF SE**, en razón de que es similar a su marca **“INITIUM”**.

Siendo necesario determinar en este caso si, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Marcas, procede declarar la nulidad de la marca “INFINITUM”, por haber violentado los derechos del gestionante tutelados en el artículo 8 de la misma ley, al ser titular de un signo marcario “INITIUM” inscrito con anterioridad, según se tiene probado. Tomando en cuenta, además, que no transcurrieron los cuatro años que exige el artículo 37 señalado para la prescripción de la acción de nulidad del gestionante, y siendo que el titular de la marca que se solicita anular fue debidamente notificado (ver folios 9,10 y 11) en primera instancia; se debe proceder a conocer por el fondo de esta apelación.

De este modo, realizado el cotejo marcario del signo cuya nulidad se propone respecto del que fundamenta esta acción, concluye este Tribunal que sí existe una similitud considerable, ya que; tal como afirma la recurrente, al comparar “INFINITUM” con “INITIUM”, ambos referidos a fertilizantes -que protege el primero-, toda vez que el objeto de protección del segundo son: “químicos usados en la agricultura, horticultura y silvicultura, en especial preparaciones fortificantes para las plantas, sustancias para preservar las semillas, surfactantes, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas”, se trata de signos similares para los mismos productos.

<b>Signo del gestionante</b>	<b>Signo que se solicita cancelar</b>
INITIUM	INFINITUM
<b>Clase 1:</b> químicos usados en la agricultura, horticultura y silvicultura, en especial <b>preparaciones fortificantes para las plantas</b> , sustancias para preservar las semillas, surfactantes, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas	<b>Clase 1:</b> fertilizantes y enmiendas

Nótese, que existen más semejanzas que diferencias, estando la marca **INITIUM** totalmente contenida en la que se solicita anular **INFINITUM**, no existiendo ningún otro elemento de carácter gráfico que le de distintividad a la marca que se pide anular más allá de del prefijo “INF”, tratándose desde el punto de vista ideológico de denominaciones en idioma griego, lo cual desde el punto de vista fonético le otorga también gran similitud.

Además del cotejo gráfico, fonético e ideológico, se trata en ambos signos de la protección en la misma clase 1, de productos relacionados con la agricultura, específicamente fertilizantes y fortificantes para las plantas; lo cual, frente a la cercanía de signos, nos alerta respecto de una gran posibilidad de confusión entre signos, la que debió ser alertada por el calificador registral, en lugar de otorgar la inscripción que ahora se solicita cancelar.

Por lo anterior, no comparte este Órgano de Alzada que el Registro de la Propiedad Industrial admita que puede existir confusión a nivel gráfico entre los signos confrontados y que hay identidad en los productos que cada uno de ellos protege y distingue, y a su vez indique que como hay diferencias a nivel fonético e ideológico es "imposible" que se provoque confusión en el consumidor y que; con fundamento en ello, deniegue la nulidad propuesta porque su solicitante no demostró la notoriedad de su marca, siendo que no es requisito procesal el demostrar la notoriedad de la marca del gestionante, para que éste tenga derecho a accionar en contra de la inscripción del signo que le menoscaba su derecho acorde con el artículo 37 citado, lo cual demuestra en este caso, y es avalado por este Tribunal.

Así las cosas, independientemente de que no se haya demostrado que el signo de la solicitante es notorio, esto carece de influencia para denegar la nulidad pretendida por la recurrente, no puede permitirse su coexistencia registral dada la alta posibilidad de que ello provoque confusión y riesgo de asociación en el consumidor.

**SEXTO. 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, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas de derecho invocadas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **BASF SE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **14:39:23 horas del 13 de marzo de 2018**, la cual **SE REVOCA** para que se declare con lugar la nulidad de la marca INFINITUM con **registro 262771** inscrito a favor de la empresa **Orgánicos Ecogreen, S. A.** Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM*