



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0093-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “INIVA”

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3048-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 199-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-833-413, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y ocho segundos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de abril de dos mil siete, la Licenciada Ana Cristina Arroyave Rojas, mayor, casada, abogada con cédula 1-1180-339, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INIVA**”, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes



y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en **Clase 05** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y ocho minutos, cincuenta y ocho segundos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha cinco de enero de dos mil diez, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**INICA**” bajo el Registro No. 173462, a nombre de la empresa INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA (INICA), S.A., para proteger y distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas, en Clase 05 internacional, ver folios 33 y 34 del expediente. **2.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**INICA**”



(Diseño)” bajo el Registro No. 174574, a nombre de la empresa INSECTICIDAS INTERNACIONALES DE COSTA RICA, S.A., para proteger y distinguir productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas, en Clase 05 internacional, ver folios 35 y 36 del expediente

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscritas, en aplicación de los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “*INVA*” tiene más similitudes que diferencias con las marcas inscritas, “*INICA*” e “*INICA (Diseño)*”, lo que denota ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, siendo que su inscripción causaría un perjuicio al consumidor medio al crear un riesgo de confusión y asociación empresarial por ser los signos casi idénticos y dada la naturaleza y similitud de los productos que protegen las marcas inscritas con los que pretende proteger el signo propuesto, podría también afectarse el interés y la salud pública.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que las marcas confrontadas pueden ser plenamente diferenciables coexistir en vista de que los productos protegidos por ambas marcas son distintos. Agrega que no fueron valorados sus alegatos planteados en el escrito de contestación con lo que se incurre en un adelantamiento de criterio y causa un estado de indefensión a mi representada, violentando así los principios de debido proceso y seguridad jurídica, consagrados en nuestra Constitución Política y en la Ley General de la Administración Pública. Agrega que, si



bien es cierto, los signos se ubican en la misma clase 05, distan mucho de ser similares ya que las marcas registradas protegen productos para la exterminación de animales y la marca solicitada protege medicamentos, productos veterinarios y productos para la higiene personal en general, por ello la forma y los canales de comercialización es muy diferente y por lo tanto el consumidor también es distinto. Asimismo, si los signos confrontados se analizan en forma global, es evidente que entre dichas marcas no existe ninguna similitud gráfica, fonética o ideológica, y por el contrario presentan elementos distintivos suficientes que las diferencian lo que permite evitar que se confundan. Aunado a lo anterior, la marca “Iniva” no ha encontrado objeción para su registro en otros países, tal como Guatemala y Panamá.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa



confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Manifiesta el recurrente que los signos confrontados no son similares y que el signo solicitado posee suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia con las marcas inscritas. No obstante, realizando un cotejo marcario y analizando los signos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto, **“INIVA”**, comparado con las marcas inscritas **“INICA”** e **“INICA (Diseño)”** son casi idénticos, siendo que, la única diferencia entre ellas, que estriba en las letras “V” del solicitado y “C” de los inscritos, no constituye un elemento relevante para diferenciarlos. Lo anterior produce que ambos signos resulten muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida. En relación con el cotejo ideológico, comparte este Tribunal el criterio del Registro a quo, sea que no es posible de realizarlo por consistir las marcas en términos de fantasía.

Aunado a lo anterior, y este resulta el principal argumento del apelante, los productos que protegen las marcas inscritas son *productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, plaguicidas*, en tanto que los que pretende distinguir y proteger la marca propuesta son, entre otros, *productos farmacéuticos y veterinarios, dentro de los cuales se indican desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas*, todos en Clase 05 Internacional, por lo que resulta infundado el alegato del recurrente en el sentido de que los productos y sus canales de distribución son diferentes, siendo evidente la similitud e inminente el peligro de confusión tanto en cuanto a los productos en sí mismos como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que todos provienen de un mismo origen



empresarial, por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas podría producir confusión y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los servicios que ofrece una u otra empresa, por lo que al afectar derechos de terceros es inadmisibles el registro del signo solicitado.

Por último, el recurrente alega que no fueron valoradas sus manifestaciones, vertidas en el escrito presentado el 28 de setiembre de 2009 y que es contestación de la resolución de objeciones de fondo, en este sentido, advierte esta Autoridad de Alzada que en el aparte c) del Considerando VIII de la resolución apelada, el Registro de la Propiedad Industrial, luego de realizar el cotejo marcario que corresponde concluye que existe gran similitud ya que a nivel gráfico la diferencia consiste en una letra lo que a su vez produce similitud fonética, expresando además que: *“... en cuanto a los productos existe una relación que podría afectar al consumidor no especializado ya que si bien la marca solicitada protege productos médicos también protege productos veterinarios y desinfectantes los cuales pueden relacionarse con los productos ya registrados, en consecuencia existe una proximidad y podrían estar vinculados entre sí, además que se puede pensar que existe un origen empresarial común...”* Dado lo anterior, no es de recibo el alegato de que en el dictado de la resolución recurrida fueron violentados los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, establecidos legal y constitucionalmente, poniendo a la empresa interesada en estado de indefensión.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética, entre las marcas confrontadas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, ya que su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos similares y relacionados con los identificados con las marcas inscritas.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 presentado por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y ocho minutos, cincuenta y ocho segundos, del veintitrés de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33