
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0024-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



IQ BIOTECH LLC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-1947)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0113-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **IQ BIOTECH LLC.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Cambridge Innovation Center, 1951, NW 7th Ave. Suite #600 Miami, FL. 33136, USA; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:58:54 horas del 1 de noviembre de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **IQ**



BIOTECH LLC, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:  , en clase 1 que protege y distingue: Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, compost, abonos, fertilizantes, preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

Mediante resolución de las 15:58:54 horas del 1 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **IQ BIOTECH LLC**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: La marca solicitada corresponde a un conjunto indivisible. No se pueden separar los elementos denominativos de un signo para justificar un rechazo. El Registro deja de lado componentes importantes y se centra en un solo elemento de coincidencia para rechazar la propuesta. Asimismo, indica, que gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre los signos que permiten su coexistencia y manifiesta que las marcas no se confunden entre sí, no existe interrelación, correlación ni riesgo de asociación entre ellas. Solicita revocar la resolución y continuar con los tramites de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto; que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



Marca **IQ MASTER**, registro 279105, inscrito desde el 10 de mayo de 2019, vigente hasta el 10 de mayo de 2029, titular: **INDUSTRIAS QUÍMICAS INQUIM S.A.**, para proteger y distinguir:

Clase 1 internacional: Bio-cloro, cloro al 12%, cloro al 3.5% uso general, cloro al 6%, refrigerante de alta calidad, refrigerante industrial, desengrasante industrial.

Clase 3 internacional: abrillantador de superficies, abrillantador especial para llantas, abrillantador para llantas en gel, abrillantador para llantas líquido, cera abrillantadora en pasta para vehículos, cera líquida blanca y roja, champú, detergente en polvo espuma controlada, detergente en polvo uso general, detergente líquido para ropa, jabón líquido para manos, limpiador de vidrios y cristales, limpiador líquido de cerámica, luminol (abrillantador de superficies), quita manchas, suavizante para ropa.

Clase 5 internacional: control de olores, control de olores especial, desinfectante con aroma, desodorante ambiental. (Folio 21 / imagen 31 del expediente principal).

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

CUARTO. SOBRE EL 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. El fundamento de rechazo que hace el Registro de origen respecto de la solicitud que se conoce, es precisamente en defensa de derechos de terceros y que, de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo, se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores.

De ahí que corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar si su coexistencia generaría un riesgo de confusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos N.º 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante ley de marcas, 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N.º 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Para que prospere el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, dada su similitud y que protegen productos similares y/o relacionados.

La *similitud visual* es causada por la identidad o parecido de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La *similitud auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética análoga, sea esa pronunciación correcta o no, y la *similitud ideológica* es aquella donde se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción; 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

La Ley de Marcas es diáfana en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante a uno ya inscrito, y que los productos que ambos distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los individualice dentro del tráfico

mercantil. Consecuentemente, el Registro resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo. De ello se infiere que lo pretendido por la administración registral es impedir la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y en todo caso impide que las marcas cumplan su función distintiva.

Bajo ese marco legal, se procede a comparar los signos pedido e inscrito, a efecto de determinar la posibilidad de que el solicitado acceda a la publicidad registral. De este modo se realiza el siguiente cotejo:

MARCA PROPUESTA



Clase 01: Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, compost, abonos, fertilizantes, preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

MARCA REGISTRADA



Clase 1: Bio-cloro, cloro al 12%, cloro al 3.5% uso general, cloro al 6%, refrigerante de alta calidad, refrigerante industrial, desengrasante industrial.

Clase 3: Abrillantador de superficies, abrillantador especial para llantas, abrillantador para llantas en gel, abrillantador para llantas líquido, cera abrillantadora en pasta para vehículos, cera líquida blanca y roja, champú, detergente en polvo espuma controlada, detergente en polvo uso general, detergente líquido para ropa, jabón líquido para manos, limpiador de vidrios y cristales, limpiador líquido de cerámica, luminol (abrillantador de superficies), quita manchas, suavizante para ropa.

Clase 05: control de olores, control de olores especial, desinfectante con aroma, desodorante ambiental.

Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico se está en presencia de marcas mixtas, las cuales se encuentran conformadas por un elemento denominativo y un elemento figurativo o gráfico. En la marca mixta, generalmente uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en la mente del público consumidor, y adquiere relevancia dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. La marca solicitada en su parte denominativa incluye el término “IQ FORTE”, mientras que el

signo registrado incluye los vocablos “IQ MASTER”



El signo propuesto muestra un diseño conformado por la figura de una hoja color naranja, y dentro de ella las palabras iQFORTE en color blanco, mientras que la marca confrontada corresponde a un círculo en color azul, con las palabras IQ de color mostaza y debajo de ella

la palabra MASTER en color blanco. Si bien los signos bajo estudio coinciden en el término “IQ”, presentan otros elementos que les permite diferenciarse, sin caer en riesgo de confusión o asociación empresarial, siendo el diseño unido a otros elementos suficientes para otorgar distintividad a la marca.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en el término IQ, pero al contener otros elementos, sean las palabras Forte y Master, permite que la vocalización sea diferente y en ese sentido se escuchen en forma disímil.

Desde el punto de vista ideológico, se determina que las marcas en conflicto son de fantasía, por lo que no evocan significado alguno.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada determina que los signos son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

Partiendo de lo antes expuesto, son de recibo los agravios de la apelante, ya que la marca



cuenta con suficiente carga diferencial que le otorga distintividad, y le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en sus conjuntos marcarios y tienen características propias que los individualiza e identifica dentro del mercado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía **IQ BIOTECH LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:58:54 horas del 1 de noviembre de 2021, venida en alzada. Continúese con el procedimiento si otro motivo diferente al estudiado no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la compañía **IQ BIOTECH LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:58:54 horas del 1 de noviembre de 2021 la que en este acto se **revoca**. Continúese con el procedimiento si otro motivo diferente al estudiado no lo impide. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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: 04/05/2022 03:10 PM

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Fecha y hora: 05/05/2022 09:30 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Fecha y hora: 04/05/2022 03:10 PM

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Fecha y hora: 04/05/2022 03:10 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Fecha y hora: 04/05/2022 03:08 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

