
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0028-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



IQ BIOTECH LLC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-1948)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0138-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del ocho de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad: 1-0679-0960, apoderada especial de la compañía **IQ BIOTECH LLC**, organizada y existente bajos las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio 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 16:03:29 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**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir en **clase 01 internacional**: productos químicos para la agricultura, horticultura y la silvicultura, compost, abonos, fertilizantes, preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

Mediante resolución de las 16:03:29 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, el 11 de noviembre del 2021, 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:

1. Los destinos de las marcas son diferentes, razón por la cual su coexistencia puede ser posible **2.** El Registro concluye erróneamente que los signos guardan similitud, y obvia en su análisis comparativo la ubicación de las palabras en el signo, en tanto la última palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor; su impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión y la sonoridad de la palabra. **3.** La expresión solicitada corresponde a un conjunto indivisible, y no se puede individualizar ni separar los elementos denominativos de un signo para justificar un rechazo. El Registro está dejando de lado componentes importantes de cada uno de los signos y se está centrando en un solo elemento de coincidencia. **4.** Gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia. La impresión del consumidor es en

conjunto y al comparar estas en su totalidad, no guardan semejanzas importantes. **5.** Se adjunta listado de marcas inscritas con el término "IQ", y al comparar cualquiera de los antecedentes con el signo de su representada, resulta evidente que el análisis que debe aplicarse para valorar su posible registro debe ser el mismo.

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 inscrita la marca:



- , registro 279105, inscrito desde el 10 de mayo de 2019, vigente hasta el 10 de mayo de 2029, titular: INSDUSTRIAS QUÍMICAS INQUIM S.A., para proteger y distinguir **en 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; **en 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; **en clase 05 internacional:** control de olores, control de olores especial, desinfectante con aroma, desodorante ambiental. (visible a folio 25 y 26 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos Ley 7978, en adelante Ley de marcas, en su artículo 2 define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Del anterior concepto, se puede establecer que la función fundamental de la marca radica en la capacidad de identificar un producto o servicio y diferenciarlo de otros en el mercado, al mismo tiempo que permite al consumidor atribuirle un origen empresarial determinado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por lo tanto, no sería posible dar protección registral al signo solicitado, con esto se busca evitar el riesgo de confusión. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, 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. Y el segundo, 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, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al

adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

En este sentido la Ley de marcas, así como su Reglamento, que es decreto ejecutivo 30233-J, contempla la denegatoria de un signo cuando este 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.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al respecto indica:

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.

[...]

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, y el evitar que se pueda provocar alguna confusión, se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro

comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, el cual señala que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que 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. Este artículo establece:

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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;

- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

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 internacional: productos químicos para la agricultura, horticultura y la silvicultura, compost, abonos, fertilizantes, preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.

MARCA REGISTRADA



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; **en 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; **en clase 05 internacional:** 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, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, y adquiere relevancia dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. La marca solicitada en su parte denominativa incluye el término “IQ” y el número 10, mientras que el signo registrado incluye los vocablos “IQ” y “MASTER”. En su parte figurativa, ambos signos presentan diseño, en la marca propuesta se encuentra conformado por la figura de una hoja en diferentes tonos de color verde, mientras que la marca confrontada corresponde a un círculo en color azul. 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 estos, el número 10 en la marca del apelante, y el vocablo “MASTER” en el signo registrado, permite que al oído del consumidor 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 su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto por la señora **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 16:03:29 horas del 1 de noviembre de 2021, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **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 16:03:29 horas del 1 de noviembre de 2021, la que en este acto **se revoca**. 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: 11/05/2022 10:22 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 08:21 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/05/2022 07:24 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/05/2022 03:16 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/05/2022 03:16 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

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