

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0717-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo UNIVAR

Univar N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 763-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1226-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Univar N.V., organizada y existente conforma a las leyes de Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:31:14 horas del 21 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de enero de 2007, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Univar N.V., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio **UNIVAR**, para distinguir en clase 2 de la nomenclatura internacional pinturas, barnices, esmaltes, preservadores contra el herrumbre y contra el deterioro de la madera, tintes y colorantes, fijadores, resinas naturales crudas, metales en hoja y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

SEGUNDO. Que a las 13:31:14 horas del 21 de enero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha 3 de febrero de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica **UNIPAR**, registro N° 65424, a nombre de Sur Química Internacional S.A., vigente hasta el 26 de julio de 2015, en clase 2 para distinguir base de pintura para carrocería, pinturas, barnices y lacas (ver folios 53 y 54).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad de la marca solicitada por derechos previos de terceros, por encontrar similitud gráfica y fonética, además de tratarse de productos similares de la misma clase, por lo que rechazó la inscripción pedida.

Por su parte, el recurrente destacó en sus escritos de apelación que los signos son distintos gráfica y fonéticamente, y que distinguen productos totalmente diferentes dirigidos a consumidores y segmentos de mercado distintos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
UNIPAR	UNIVAR
Productos	Productos
Clase 2: base de pintura para carrocería, pinturas, barnices y lacas	Clase 2: pinturas, barnices, esmaltes, preservadores contra el herrumbre y contra el deterioro de la madera, tintes y colorantes, fijadores, resinas naturales crudas, metales en hoja y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.”*

Vemos como los productos, sin bien no son exactamente iguales, están claramente relacionados por tratarse en ambos casos de pinturas.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las

marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”
(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002, página pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, por la cercanía apuntada entre los productos que distingue la marca inscrita de frente a los que pretende distinguir el signo propuesto como marca.

A nivel gráfico, vemos como los signos cotejados son del tipo denominativo, compuestos por una sólo palabra de seis letras cada una, diferenciándose únicamente por una letra, sean P y V, por lo que existe en éste nivel un gran parecido entre ambas. Dicha similitud en el aspecto gráfico de las letras que componen a los signos se refleja también a la hora de hacer el cotejo fonético, al ser pronunciados ambos signos suenan de forma muy similar. Por lo que no se encuentran las diferencias que alega el apelante existen entre los signos cotejados, y no se puede afirmar que los productos sean distintos ya que más bien están cercanamente relacionados por ser pinturas, todo lo cual crea el riesgo de confusión en el público consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo UNIVAR no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca UNIPAR. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Univar N.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:31:14 horas del 21 de enero de 2009, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Univar N.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:31:14 horas del 21 de enero de 2009, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33