

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0802-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “UNIVAR”

Univar N.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 756-07)

Marcas y otros Signos

VOTO 175-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **Univar N.V.**, organizada y existente bajo las leyes The Netherlands, con domicilio en Blaak 333, 3011 GB Rotterdam, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos con cuarenta y tres segundos del trece de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de enero de dos mil siete, el Licenciado Peralta Volio en la representación dicha, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio “**Univar**” en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger carne, pescado, carne de

ave y caza, extractos de carne, frutas y vegetales preservados, secados y cocinados, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos de leche, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos con cuarenta y tres segundos del trece de Agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada ya que existe inscrita la marca **Unimar**, propiedad de Compañía Numar S.A, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita a nombre de Compañía Numar Sociedad Anónima, la marca **Animar**, bajo el registro número 65237 y vigente hasta el 3 de junio de 2015.

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, tomando en

consideración lo dispuesto en los artículos 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 del Reglamento a esa Ley, determinó la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado **Univar** y la marca inscrita **Unimar**, y por esa razón no autorizó la inscripción de la marca solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto la marca solicitada posee distintividad gráfica y fonética respecto de la inscrita, además que dicha marca se encuentra registrada alrededor del mundo, siendo un distintivo notorio conocido por los consumidores que reconocen que dicha marca es mucho más grande, por estar presente en diversos mercados internacionales. Que la protección de las marcas notorias es un deber del Registro de la Propiedad Industrial y de los Tribunales costarricenses, lo cual está consagrado en la legislación marcaria vigente y por esa razón solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. Tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante y el fundamento legal por el cual el Registro denegó la inscripción de la marca, este Tribunal considera que efectivamente la denegatoria a la solicitud está conforme a derecho. Tome en cuenta el apelante que el artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

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.

...y el artículo 24 literal e) del Reglamento a dicha ley, que igualmente indica en lo que corresponda para este caso concreto:

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:

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;

...son preceptos que obligan a la Administración Registral a defender los derechos de los titulares, cuando éstos se vean inquietados o amenazados por el pedimento de un signo igual o similar al inscrito o en trámite de registro y que protejan los mismos productos.

Debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan de **marcas denominativas**, esto es, compuestas únicamente por letras, a saber:

Marca Inscrita

UNIMAR

Marca solicitada

UNIVAR

Obsérvese que ambos signos se diferencian entre sí sólo por una letra, siendo que el consumidor medio, bajo una visión en conjunto de ambas marcas puede perfectamente confundirse, porque el prefijo en ambas es igual y su terminación **AR**, no traza en ellos diferencia alguna.

Lo anterior unido a que ambas se dirigen a la protección de los mismos productos tales como: aceites y grasas comestibles, que en la inscrita se relacionan con las margarinas, manteca y mayonesa; jaleas y mermeladas que en ambas son idénticos; carne, pescado, carne de ave y caza, extractos de carne, frutas y vegetales preservados, secados y cocinados, cuyos alimentos pueden ser enlatados como lo indica la inscrita.

Dicho lo anterior, lleva razón el Registro al determinar que desde la óptica gráfica, tales marcas son, en términos ortográficos similares; desde el punto de vista fonético, al vocalizarlas su sonido y pronunciación resulta similar y todavía hecho el examen respecto de los productos que protegen, se encuentra que son de igual o similar naturaleza, lo que obliga a esta Instancia a confirmar la resolución recurrida, ya que no es posible obviar la función principal de la marca, que es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, ya que se generaría un ***“riesgo de confusión”*** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

Por otra parte, el agravio expuesto por el apelante en cuanto a la característica de notoriedad de la marca solicitada, este Tribunal debe indicarle al recurrente, que conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, el artículo 318 del Código Procesal Civil, Artículo 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), la Administración Registral goza de parámetros para poder determinar si efectivamente el signo es notorio, los que deben ser suministrados por el interesado en la marca, de otro modo el operador jurídico ignoraría si ese signo se encuentra dentro del mundo

marcarlo teniendo esa condición. En el caso concreto el recurrente no aporta prueba idónea para que se pueda determinar esa condición, razón por la cual se rechaza el agravio expuesto.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa **Univar N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos con cuarenta y tres segundos del trece de agosto de dos mil ocho, la 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa **Univar N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos con cuarenta y tres segundos del trece de agosto de dos mil ocho, la que en



este acto ser 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53