



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2015-0014-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y servicios “We create chemistry (diseño)

BASF SE, Apelante

Expediente de origen número 2014-7645)

Marcas y Otros Signos

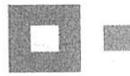
VOTO No. 545-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del dieciséis de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del doce de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de setiembre del dos mil catorce, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción del signo:



We create chemistry

como marca de fábrica y de servicios para proteger y distinguir, en clases: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, los siguientes productos y servicios:

En **clase 01** de la Clasificación Internacional de Niza, “productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como agricultura, hortaliza y silvicultura, resinas artificiales no procesadas, materias plásticas no procesadas, abonos, composiciones extintoras de fuegos, catalizadores, preparaciones para temprar y soldar, metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, preparados para el fortalecimiento de plantas, productos químicos y preparaciones biológicas para el manejo del estrés en las plantas, preparaciones para la regulación del crecimiento de uso en la industria de petróleo y gas, productos químicos naturales o artificiales para ser utilizados como cebos sexuales o agentes para confundir a los insectos, inoculantes agrícolas y hortícolas, bacterias beneficiosas y suplementos para el suelo, sustancias químicas con características anfífilas.

En **Clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza, “pinturas, pintura base, barnices, lacas, esmaltes, pigmentos, productos anticorrosivos y productos para conservar la madera, colorantes mordientes, resinas naturales no tratadas, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.”

En **Clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, “preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.”



En **Clase 04** de la Clasificación Internacional de Niza, “aceites y grasas industriales, gases combustibles y gases para alumbrado, lubricantes, composiciones para absorber, humedecer y aglutinar el polvo, combustibles (incluidos combustibles para motor) e iluminadores, velas y mechas de iluminación.”

En **Clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, “productos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios, suplementos médicos nutricionales, preparaciones vitamínicas para uso médico, productos sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, pesticidas, fungicidas, herbicidas, agentes biológicos para el control de plagas.”

En **Clase 06** de la Clasificación Internacional de Niza, metales comunes y sus aleaciones, materiales metálicos para la construcción, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de ferretería y cerrajería metálicos, tuberías y tubos de metal, cajas fuertes, minerales metalíferos.”

En **Clase 07** de la Clasificación Internacional de Niza, máquinas de agricultura, horticultura y silvicultura, máquinas para la industria química, máquinas para la industria de bebidas y alimentos, máquinas para el procesamiento de la madera, máquinas para el procesamiento de materias plásticas, máquinas para la transformación de los metales máquinas para la industria textil, máquinas para la producción de automóviles, máquinas para el procesamiento de papel, máquinas para el procesamiento de pinturas, máquinas de propulsión (con exclusión de vehículos terrestres), máquinas de sujeción para fines industriales, compresores, prensas, bombas, máquinas para el refinamiento de petróleo, amoladores, máquinas de embalaje, máquinas herramientas, motores (con exclusión de motores para vehículos terrestres), embragues y dispositivos para la transmisión de potencia (con exclusión de aquellos para vehículos terrestres), equipos agrícolas no accionados manualmente, aparatos incubadores para huevos.”



En **Clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pasaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, conmutación, transformación, acumulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos, acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, calculadoras, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, software de ordenadores, aparatos de extinción de incendios, guantes para uso industrial para la protección contra lesiones.”

En **Clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, “vehículos y sus partes (no incluidas en otras clases), fundas para vehículos (con forma), asientos de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y sus partes.”

En **Clase 14** de la Clasificación Internacional de Niza, “metales preciosos y sus aleaciones, joyas, adornos, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos.”

En **Clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, “papel, cartón y artículos hechos con estos materiales (no comprendidos en otras clases), a saber productos de imprenta para cartón, corrugado, papel grueso, papel offset, papel alveolado, papel corrugado, cartón corrugado, papel de filtro, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés de imprenta.”

En **Clase 17** de la Clasificación Internacional de Niza, “materias plásticas, en forma extruida en producción, embalaje, materiales para estopar y aislar, tubos flexibles, no metálicos.”



En **Clase 18** de la Clasificación Internacional de Niza, “cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y artículos de guarnicionería.”

En **Clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza, “materiales de construcción (no metálicos), tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.”

En **Clase 20** de la Clasificación Internacional de Niza, “muebles, espejos, marcos, productos de materias plásticas, a saber, contenedores, cierres para contenedores, cestas, barriles, toneles, cajones y paletas.”

En **Clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, “utensilios y recipientes para uso doméstico o culinario, peines y esponjas, cepillos, (excepto pinceles), materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero, vidrio no trabajado o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.”

En **Clase 23** de la Clasificación Internacional de Niza, “hilos para uso textil.”

En **Clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.”

En **Clase 27** de la Clasificación Internacional de Niza, “alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros materiales para el revestimiento de suelos, tapices (no textiles).”

En **Clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza, “juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte (no comprendidos en otras clases), adornos para árboles de navidad.”



En **Clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.”

En **Clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, “granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales (no comprendidos en otras clases), animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, alimentos para animales, malta, mantillo, agentes biológicos vivos para el control de plagas para uso agrícola, a saber, insectos y plantas.”

En **Clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”

En **Clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, funciones de oficina, comercialización de productos químicos.”

En **Clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios.”

En **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de: construcción de fábricas, reparación de equipos informáticos, trabajos de reparación de edificios, reparación e instalación de equipos o instalaciones de manejo de datos, reparación e instalación de máquinas, instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones industriales, instalación, mantenimiento y reparación de calefacción, ventilación y equipos de aire acondicionado.”

En **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de: transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes.”



En **clase 40** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de tratamiento de materiales, a saber, procesamiento de productos químicos, producción de energía, reciclaje y tratamiento de residuos, tratamiento y depuración de agua.”

En **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de educación, servicios de formación, servicios de entretenimiento actividades deportivas y culturales, organización y dirección de seminarios y eventos.”

En **clase 42** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseños relativos a ellos, servicios de análisis e investigación industrial, diseño y desarrollo de hardware y software para ordenadores, mantenimiento de software para sistemas de tecnologías de la información.”

En **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de restauración (alimentación y bebida), hospedaje temporal.”

En **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios médicos y veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas y animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.”

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las once horas, cuarenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del doce de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para las clases 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 y se continúe el trámite para las clases 20, 21, 23, 25 y 31.**”



TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de noviembre del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **BASF SE**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final referida anteriormente, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, dos minutos, cuarenta y siete segundos del veintiocho de noviembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.

Cabe mencionar, que la representación de la empresa recurrente, en la misma fecha que interpuso el recurso de apelación, sea, el 26 de noviembre del 2014, presentó según consta a folio 60 vuelto una solicitud de división marcaría de la marca multiclase “We create chemistry (diseño)”, para las clases **20, 21, 23, 25 y 31**. Siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:02:47 del 28 de noviembre del 2014, admite la división requerida, para que se tramite bajo el expediente número 2014-10426. Asimismo, ordena continuar con el curso del proceso respecto a las clases **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, y 44**, en el expediente número 2014-7642.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de servicios para las clases: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, los siguientes productos y servicios:

En **clase 01** de la Clasificación Internacional de Niza, “productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como agricultura, hortaliza y silvicultura, resinas artificiales no procesadas, materias plásticas no procesadas, abonos, composiciones extintoras de fuegos, catalizadores, preparaciones para temprar y soldar, metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, preparados para el fortalecimiento de plantas, productos químicos y preparaciones biológicas para el manejo del estrés en las plantas, preparaciones para la regulación del crecimiento de uso en la industria de petróleo y gas, productos químicos naturales o artificiales para ser utilizados como cebos sexuales o agentes para confundir a los insectos, inoculantes agrícolas y hortícolas, bacterias beneficiosas y suplementos para el suelo, sustancias químicas con características anfifílicas.

En **Clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza, “pinturas, pintura base, barnices, lacas, esmaltes, pigmentos, productos anticorrosivos y productos para conservar la madera, colorantes mordientes, resinas naturales no tratadas, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.”

En **Clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, “preparaciones blanqueadoras y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.”



En **Clase 04** de la Clasificación Internacional de Niza, “aceites y grasas industriales, gases combustibles y gases para alumbrado, lubricantes, composiciones para absorber, humedecer y aglutinar el polvo, combustibles (incluidos combustibles para motor) e iluminadores, velas y mechas de iluminación.”

En **Clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, “productos farmacéuticos, veterinarios y sanitarios, suplementos médicos nutricionales, preparaciones vitamínicas para uso médico, productos sanitarios para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, pesticidas, fungicidas, herbicidas, agentes biológicos para el control de plagas.”

En **Clase 06** de la Clasificación Internacional de Niza, metales comunes y sus aleaciones, materiales metálicos para la construcción, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de ferretería y cerrajería metálicos, tuberías y tubos de metal, cajas fuertes, minerales metalíferos.”

En **Clase 07** de la Clasificación Internacional de Niza, máquinas de agricultura, horticultura y silvicultura, máquinas para la industria química, máquinas para la industria de bebidas y alimentos, máquinas para el procesamiento de la madera, máquinas para el procesamiento de materias plásticas, máquinas para la transformación de los metales máquinas para la industria textil, máquinas para la producción de automóviles, máquinas para el procesamiento de papel, máquinas para el procesamiento de pinturas, máquinas de propulsión (con exclusión de vehículos terrestres), máquinas de sujeción para fines industriales, compresores, prensas, bombas, máquinas para el refinamiento de petróleo, amoladores, máquinas de embalaje, máquinas herramientas, motores (con exclusión de motores para vehículos terrestres), embragues y dispositivos para la transmisión de potencia (con exclusión de aquellos para vehículos terrestres), equipos agrícolas no accionados manualmente, aparatos incubadores para huevos.”



En **Clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pasaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, conmutación, transformación, acumulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos, acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, calculadoras, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, software de ordenadores, aparatos de extinción de incendios, guantes para uso industrial para la protección contra lesiones.”

En **Clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, “vehículos y sus partes (no incluidas en otras clases), fundas para vehículos (con forma), asientos de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y sus partes.”

En **Clase 14** de la Clasificación Internacional de Niza, “metales preciosos y sus aleaciones, joyas, adornos, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos.”

En **Clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, “papel, cartón y artículos hechos con estos materiales (no comprendidos en otras clases), a saber productos de imprenta para cartón, corrugado, papel grueso, papel offset, papel alveolado, papel corrugado, cartón corrugado, papel de filtro, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés de imprenta.”

En **Clase 17** de la Clasificación Internacional de Niza, “materias plásticas, en forma extruida en producción, embalaje, materiales para estopar y aislar, tubos flexibles, no metálicos.”



En **Clase 18** de la Clasificación Internacional de Niza, “cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y artículos de guarnicionería.”

En **Clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza, “materiales de construcción (no metálicos), tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.”

En **Clase 20** de la Clasificación Internacional de Niza, “muebles, espejos, marcos, productos de materias plásticas, a saber, contenedores, cierres para contenedores, cestas, barriles, toneles, cajones y paletas.”

En **Clase 21** de la Clasificación Internacional de Niza, “utensilios y recipientes para uso doméstico o culinario, peines y esponjas, cepillos, (excepto pinceles), materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero, vidrio no trabajado o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.”

En **Clase 23** de la Clasificación Internacional de Niza, “hilos para uso textil.”

En **Clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.”

En **Clase 27** de la Clasificación Internacional de Niza, “alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros materiales para el revestimiento de suelos, tapices (no textiles).”

En **Clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza, “juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte (no comprendidos en otras clases), adornos para árboles de navidad.”



En **Clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.”

En **Clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, “granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales (no comprendidos en otras clases), animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, alimentos para animales, malta, mantillo, agentes biológicos vivos para el control de plagas para uso agrícola, a saber, insectos y plantas.”

En **Clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”

En **Clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, funciones de oficina, comercialización de productos químicos.”

En **Clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios.”

En **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de: construcción de fábricas, reparación de equipos informáticos, trabajos de reparación de edificios, reparación e instalación de equipos o instalaciones de manejo de datos, reparación e instalación de máquinas, instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones industriales, instalación, mantenimiento y reparación de calefacción, ventilación y equipos de aire acondicionado.”

En **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de: transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes.”



En **clase 40** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de tratamiento de materiales, a saber, procesamiento de productos químicos, producción de energía, reciclaje y tratamiento de residuos, tratamiento y depuración de agua.”

En **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de educación, servicios de formación, servicios de entretenimiento actividades deportivas y culturales, organización y dirección de seminarios y eventos.”

En **clase 42** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseños relativos a ellos, servicios de análisis e investigación industrial, diseño y desarrollo de hardware y software para ordenadores, mantenimiento de software para sistemas de tecnologías de la información.”

En **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios de restauración (alimentación y bebida), hospedaje temporal.”

En **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, “servicios médicos y veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas y animales, servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.”

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:43:35 horas del 12 de noviembre del 2014, basándose en los incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza parcialmente la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y



We create chemistry

servicios para las clases **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, ordenando se continúe** el trámite para las clases **20, 21, 23, 25 y 31**. Ello, en virtud de que el signo solicitado no tiene distintividad en relación con las clases, 01, 02, 03, 04, 05, 06,, 07, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 42, 43



y 44, puesto que son productos que implican un proceso químico en su producción. O bien constituyen un servicio donde tienen implicaciones los procesos químicos. Además, el signo se constituye en engañoso para las clases 28, 29, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, porque los productos no tienen relación con la química.

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de noviembre, no expresa las razones de su inconformidad contra la resolución venida en alzada, no obstante, indica que presenta solicitud de división marcaría para las clases 20, 21, 23, 25 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es admitida por el Registro mediante resolución de las 14:02:47 del 28 de noviembre del 2014, para que se tramite bajo el expediente número 20, 21, 23, 25 y 31.

Indica además, que la marca “WE CREATE CHEMISTRY (diseño)” en ningún momento provocará en la mente del consumidor o usuario, una relación con que basados en dicha marca los productos o servicios van a servir para crear “química”. Esa idea es pensar demasiado delgado para darle un sentido que se consideraría para un rechazo, el cual a todas luces resulta injustificado.

Señala también, que si bien es cierto la marca “WE CREATE CHEMISTRY (diseño)” puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable directamente en relación con los productos y servicios que desea proteger, y precisamente ese aspecto es que hace original y distintiva la marca, por cuanto no califica los servicios que desea proteger, y por el contrario se presenta de manera única y llamativa, cuyos competidores no han presentado algo semejante en el mercado. Tampoco se trata de una marca confusionista, por cuanto “WE CREATE CHEMISTRY (diseño)” en realidad no define en sí mismo ningún producto o servicio.



Agrega, que la marca “WE CREATE CHEMISTRY (diseño)”, no es descriptiva ni carece novedad en cuanto a los productos que desea proteger, ni está infringiendo los incisos g) y j). Por lo que solicita revocar la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.” y cuando “[...] Pueda causar engaño o **confusión** sobre [...] la **naturaleza**, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].” (destacado en negrita no es del texto original).

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un



ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“[...] El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

[...]

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “[...]. El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los



titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación [...]” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]

Partiendo de lo anterior, podríamos decir, que la marca de fábrica y de servicios



We create chemistry

, está conformada por dos figuras geométricas de un cuadrado, debajo de éstas se encuentra la expresión **“We create chemistry”** se traduce al español **“nosotros creamos química”**. Esta alocución es genérica que indica a primera vista que se trata de una compañía que crea productos químicos o productos que hacen un uso intensivo de la química, De ahí que en general la frase presenta falta de distintividad ya que sólo hace referencia de que se trata de un productor o empresario que se dedica a la química. Por lo que en principio viola el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para todas las clases y líneas donde el consumidor pueda pensar de que el producto puede destacarse por sus cualidades químicas.

En particular para las clases **01** productos químicos, clase **02** pinturas, clase **03** cosméticos, jabones, clase **04** gases, lubricantes, clase **05**, farmacéuticos, pesticidas, desinfectantes, clase **06** metales, ya que se trata de productos que son realizados mediante procesos químicos por compañías especializadas.



También para las siguientes clases, **07** para la agricultura y equipos, clase **09** aparatos, clase **12**, vehículos, clase **14**, metales preciosos, clase **16** papel, clase **17** plásticos, clase **18** cuero, clase **19** materiales de construcción, clase **27** alfombras, clase **28** juguetes, donde la marca hace indicación de que el productor se especializa y es innovador en aspectos químicos que se refieren tanto a los materiales empleados, como a los procesos en casos de las máquinas.

En lo concerniente, a las clases **29** carne, clase **32** cervezas, clase **43** restauración y alimentos, el consumidor podría pensar que el producto tiene un aspecto químico, que se espera normalmente que sea natural, violando además el inciso **j) del artículo 7** citado. Ello por cuanto haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo versus los productos y servicios a que se refiere, éste entra en contradicción con su objeto de protección y por ello es un signo engañoso,

Respecto, a las siguientes clases, se daría una situación de falta de distintividad en caso de que la compañía y sus productos se caractericen por sus cualidades químicas, siendo, aplicable el inciso **g)** del artículo **7** de la Ley de Marcas, e inciso **j)** del numeral indicado, en caso de que los servicios que se ofrezcan no incluyan un paquete especializado en los aspectos químicos de esos productos, que es sugerido por la marca. Dichas clases son, clase **35** publicidad, **36** seguros, **37** construcción y reparación de edificios, clase **39** transporte, **40** tratamientos de materiales, energía, **41** educación, **42** científicos y tecnológicos, **43** restauración y alimentos, **44** médicos veterinarios. La marca solicitada deviene en engañosa al cotejar el signo versus los servicios a que se refiere, éste entra en contradicción con su objeto de protección.

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, dado que el distintivo marcario solicitado es carente de capacidad



distintiva y eventualmente engañoso, y no como lo pretende la recurrente, en el sentido de indicar, que éste es distintivo y que no resulta engañoso.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar parcialmente la



We create chemistry

marca de fábrica y de servicios para las clases **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 y 44**, de la Clasificación Internacional de Niza, y ordenar la continuación del proceso de solicitud de inscripción de la marca referida respecto a las clases **20, 21, 23, 25 y 31**, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el Registro, y por ello, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del doce de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas**



Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASF SE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del doce de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69