

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0581-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “UNIKA”

YARA INTERNATIONAL A. S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 591-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0168-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa YARA INTERNATIONAL A.S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Noruega, con domicilio en Drammensveien 131, 0277 Oslo, Noruega, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:51:30 horas, del 6 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de enero de 2012, por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición dicha y en su condición de apoderada especial de la empresa YARA INTERNATIONAL A.S.A, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “UNIKA” en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones químicas para uso en la agricultura”*.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:51:30 horas, del 6 de octubre de 2016, se resolvió: *“... Rechazar la marca solicitada para inscripción. ...”*.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa YARA INTERNATIONAL A. S.A., interpuso para el día 18 de octubre de 2016 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 13:59:40 horas, del 27 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo. ...*”.

QUINTO. A la sustanciación 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de Ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- Marca de fábrica “UNICAL”, registro 156361, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa ENLACE AGRAPECUARIO S.A., inscrita el 9 de febrero de 2006 y vigencia al 9/02/2016. (v.f 18 del legajo de apelación)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “UNIKA” en clase 1 internacional, presentada por la empresa YARA INTERNATIONAL A.S.A., en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas UNICAL”, registro 156361, en clase 1 internacional, propiedad de la empresa ENLACE AGRAPECUARIO, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica y fonética. Lo anterior, aunado a que pretenden la protección de productos similares y directamente relacionados con la misma actividad comercial, con lo cual se podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la compañía YARA INTERNATIONAL A.S.A., dentro de sus agravios señaló que, Las marcas cuentan con elementos que el consumidor podrá distinguirlos sin llevar a cabo una asociación empresarial. Que la presentación comercial de la marca solicitada hace la diferencia porque el empaque contiene el distintivo de origen de la marca principal, que refiere a su razón social. Agrega, la apelante que la marca inscrita ni siquiera se encuentra en uso ya que no es un fertilizante registrado (revisado en la página web de insumos agrícolas) por lo que no se justifica esta denegatoria con base en un signo ocioso. Que el consumidor no se va a confundir con un producto que no es ofrecido actualmente. Los signos pueden coexistir, los múltiples elementos que diferencian las marcas, no afectan los intereses de la marca inscrita. Que debe mediar el principio de especialidad. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual, causada por la identidad o similitud de

los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo.

Por otra parte, la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, 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 los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Ahora bien, para el caso bajo examen, se desprende del análisis que, entre los signos cotejados, sea, “UNIKA” del propuesto y “UNICAL” de la marca inscrita, se advierte la existencia de similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que las marcas contrapuestas “UNIKA” y “UNICAL” comparten en su estructura o composición gramatical prácticamente las mismas palabras, sea, la dicción “UNI-A” dejando el signo propuesto la carga distintiva en el contenido de la letra “K”, sin embargo, ello no le proporcionan de manera alguna la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente con el signo inscrito, en virtud de que es este punto existen más semejanzas que diferencias lo cual induce a que no sean fácilmente identificables para el consumidor.

Por otra parte, no podríamos obviar que al estar comprendido prácticamente en su totalidad el signo propuesto “UNIKA” del contenido del registro inscrito “UNICAL”, este a pesar de que utiliza las letras “C y L” a la hora de ejercer su pronunciación ambos signos fonéticamente se escuchan y perciben de manera similar y que podría inducir a error o confusión a los consumidores. Respecto, del contexto ideológico implícito entre los signos cotejados este Tribunal estima que el mismo recae en innecesario en virtud de que ambas dicciones son de fantasía, por ende, no tiene

un signado específico que las haga semejantes.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos se desprende que la compañía **YARA INTERNATIONAL A.S.A.**, pretende la protección y comercialización de productos en la clase 1 internacional, con la marca de fábrica “UNIKA” para: *“Preparaciones químicas para uso en la agricultura”*, y el registro inscrito 156361, bajo el dominativo “UNICAL”, en clase 1 internacional, propiedad de la empresa ENLACE AGRAPECUARIO S.A., protege: *“Productos químicos para uso en la agricultura, fertilizantes (naturales y artificiales), enmiendas (productos químicos que se aplican al suelo para corregir problemas de suelos ácidos), bioestimulantes y coadyuvantes agrícolas”*. En este sentido, nótese, que los productos que pretende comercializar la empresa solicitante YARA INTERNATIONAL A.S.A., se encuentran contemplados dentro de la misma gama o naturaleza que los productos que comercializa la empresa titular del registro inscrito, por ende, existe identidad entre ellos, lo cual podría provocar un riesgo de error y confusión en el consumidor a la hora de adquirir los productos.

Ello, aunado a que los canales de distribución y comercialización de estos productos es el mismo, aumentando la posibilidad de que el consumidor relacione los productos que va a distinguir con la marca solicitada y los que protege la inscrita, como si fuesen provenientes de un mismo origen empresarial dada la asociación mental que podrían ocasionar sus denominativos, generándose de esa manera un posible riesgo de confusión para los consumidores y comerciantes de coexistir ambos signos en el mercado. Lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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 ...”*. En consecuencia, no podría concedérsele protección registral.

Por las consideraciones dadas, este Tribunal concluye que efectivamente la marca de fábrica y comercio solicitada “UNIKA” frente a la inscrita “UNICAL”, no presenta una carga diferencial suficiente, que le proporcione distintividad, por lo que, ante la similitud advertida en el plano gráfico y fonético, aunado, a la relación existente de los productos que se solicita proteger y comercializar, lo cual podría generar un riesgo de confusión y asociación empresarial de coexistir ambas marcas en el comercio, procede el rechazo de la solicitud. Tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la compañía YARA INTERNATIONAL A.S.A., que las marcas cotejadas cuentan con elementos que el consumidor podrá distinguir sin llevar a cabo una asociación empresarial. Además de que los signos pueden coexistir, los múltiples elementos que diferencian las marcas, no afectan los intereses de la marca inscrita. Que debe mediar el principio de especialidad. Al respecto, este Tribunal estima procedente señalar que tal y como ha sido analizado tanto por el Registro de instancia, como por este Órgano de alzada se tiene por acreditado que el signo propuesto no cuenta con diferencias sustanciales respecto del registro inscrito, que le permitan coexistir registralmente, dadas las similitudes contenidas en ellas a nivel gráfico y fonético, como además de la protección y comercialización de los productos que se pretenden proteger, por lo que, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica propuesta “UNIKA”, causaría un perjuicio no solo a la empresa titular de la marca inscrita “UNICAL”, sino también a los consumidores ante un posible riesgo de error o confusión respecto de los productos y su origen empresarial. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Asimismo, indica la apelante que la presentación comercial de la marca solicitada hace la diferencia porque el empaque contiene el distintivo de origen de la marca principal, que refiere a su razón social. Respecto del citado argumento, cabe indicar que el mismo no es de recibo, toda vez, que el proceso de calificación registral se circunscribe a las disposiciones contenidas en el

artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas, y de no superar la solicitud de registro dicha etapa de calificación registral el operador jurídico deberá procederá con su rechazo. En este sentido, la existencia de un distintivo de origen de la empresa y su razón social, no son circunstancias que le puedan proporcionar la aptitud distintiva necesaria al denominativo propuesto para su efectiva registración, siendo procedente el rechazo de sus alegatos en ese sentido.

Por otra parte, agrega la apelante que la marca inscrita ni siquiera se encuentra en uso ya que no es un fertilizante registrado (revisado en la página web de insumos agrícolas) por lo que no se justifica esta denegatoria con base en un signo ocioso. Siendo, que el consumidor no se va a confundir con un producto que no es ofrecido actualmente. Respecto, de tales consideraciones, cabe indicar por parte de este Tribunal, que el cotejo marcario que realiza el operador jurídico en sede administrativa se limita a la información contenida en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, y exclusivamente con relación al denominativo que se encuentra inscrito y los productos o servicios que protege, por lo que, escapa de toda consideración lógica y jurídica para el Registro instancia, hacer cualquier tipo de valoración que discrepe con la información contenida en la publicidad registral y el proceso de inscripción que se está conociendo. Razón por la cual sus consideraciones en cuanto al uso del registro inscrito no son de recibo en este proceso.

Aunado a ello, es importante indicar al petente que, si su mandante lo que desea es instar un procedimiento de cancelación por falta de uso de un signo marcario, debe para ello utilizar el mecanismo idóneo que establece para dichos efectos la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no siendo el procedimiento de inscripción la vía requerida para dicho fin. Por consiguiente, se rechazan sus argumentaciones en este sentido.

Por las razones indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “UNIKA” en clase 1 internacional, generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación

planteado por la Lic. María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa YARA INTERNATIONAL A.S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:51:30 horas, del 6 de octubre de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Lic. María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa YARA INTERNATIONAL A.S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:51:30 horas, del 6 de octubre de 2016, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “UNIKA” en clase 1 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño