

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0090-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de marca de servicios “UNIMAR”**

**UNIVAR INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-4654)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO 0364-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del veinte de junio de dos mil dieciocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa UNIVAR INC., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, con domicilio en 17425 N.E. Union Hill Road, Redmond, Washington 98052 U.S.A, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 11:05:54 horas del 23 de noviembre de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de mayo de 2017, la Licda. Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, cédula jurídica 3-101-173639, con domicilio en Costa Rica. San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, solicitó el registro de la marca de servicios “UNIMAR” en clase 39 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; así como*

*servicios de distribución, desalmacenaje y almacenaje de: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, loción para el cuero cabelludo y dentífricos, vajillas plásticas, bolsas de basura, té, condimentos, salsitas para cocinar, patees, aderezo; carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos; lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, mantecas, aceites, mayonesa, mermeladas, jaleas, alimentos enlatados, encurtidos y mostazas, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas; panadería, pastas, biscochos, galletas, crema batida, pasteles y lustres, café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, (con excepción para ensaladas), especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos; vajillas plásticas, bolsas de basura, té, patees, aderezos; productos alimenticios y materias primas, aceites, mantecas, margarinas y mayonesas para consumo humano, materias primas y subproductos para industrias de jabonería, alimentos para animales y candelas; así como todos los productos comercializados por mi representada”.*

**SEGUNDO.** Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números 115, 116 y 117 de los días 19, 20 y 21 del mes de junio del 2017, y en razón de ello la representante de la empresa UNIVAR INC, presentó oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “UNIMAR” en clase 39 internacional, presentada por la representante de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:05:54 horas del 23 de noviembre de 2017, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta por la representante de UNIVAR INC., contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “UNIMAR” en clase 39 internacional, presentada por la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., la cual se acoge.

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa UNIVAR INC., interpone para el día 05 de diciembre de 2017, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Por resolución dictada a las 09:49:59 horas del 11 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... I) *Declarar si lugar el Recurso de Revocatoria ... II) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

**SEXTO.** A la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

- I. Que la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., tiene los siguientes registros inscritos:
  - 1) Marca de servicios: “**UNIMAR (DISEÑO)**” registro **155715**, en **clase 39** internacional, para proteger y distinguir: “*Distribución de aceites y grasas comestibles, margarina, manteca, café, vajillas plásticas, bolsas de basura, té, condimentos, salsitas para cocinar, patees, aderezos, sopas y aderezos para ensalada*”. (v.f 21 legajo de apelación)
  - 2) Marca de servicios: “**UNIMAR (DISEÑO)**” registro **216378**, en **clase 39** internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; así como servicios de distribución, desalmacenaje y almacenaje de:*

*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, loción para en cuero cabelludo y dentífricos, vajillas plásticas, bolsas de basura, té, condimentos, salsitas para cocinar, patees, aderezo; carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos, lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos y mostazas, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas; panadería, pastas, bizcochos, galletas, crema batida, pasteles y lustres, café, todo tipo de café, cacao, chocolate, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcocho, tortas, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezo, vinagre, salsas, (con excepción para ensaladas), especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos y materias primas, aceites, mantecas, margarinas y mayonesas para consumo humano, materias primas y subproductos para industrias de jabonería, alimentos para animales y candelas; así como todos los productos comercializados por mi representada”. (v.f 23 legajo de apelación)*

- 3) Marca de fábrica: “UNIMAR” registro **65237**, en **clase 29** internacional, para proteger: “Margarinas, manteca, aceite, mayonesa, mermeladas, jaleas, alimentos enlatados, encurtidos y mostazas”. (v.f 25 legajo de apelación)
  
- 4) Marca de fábrica: “UNIMAR” registro **65236**, en **clase 30** internacional, para proteger: “Panadería, pastas, bizcochos, galletas, crema batida, pasteles y lustres”. (v.f 26 legajo de apelación)

- 5) Nombre comercial: “UNIMAR” registro **65210**, en **clase 49** internacional, para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado al asesoramiento técnico en los campos de la ingeniería industrial, de la tecnología de alimentos, de mercadeo, de administración de relaciones industriales y labores de contabilidad y de publicidad a firmas tanto locales como extranjeras que así lo requieran en condiciones aceptables”*. (v.f 27 legajo de apelación)
- 6) Nombre comercial: “UNIMAR” registro **65211**, en **clase 49** internacional, para proteger: *“Establecimiento dedicado a la venta de productos alimenticios y materias primas, aceites, mantecas, margarinas y mayonesas para consumo humano, materias primas y sub-productos para industrias de jabonería, de alimentos para animales y de velas. Ubicado en Barrio Cuba, frente Clínica Moreno Cañas”*. (v.f 28 legajo de apelación)
- 7) Nombre comercial: “UNIMAR” registro **71226**, en **clase 49** internacional, para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a la distribución y venta de productos alimenticios de aceites y grasas, de artículos de limpieza para el hogar (desinfectantes y desodorizantes) bolsas plásticas, vasos y platos termoformados, cucharas y tenedores plásticos; sopas cremas, cubitos, consomés, harinas preparadas, mayonesas, mostazas y aderezos en empaques utilizados en consumo masivo, instituciones o industrias; y otros productos de consumo o de uso en el hogar”*. (v.f 29 legajo de apelación)

**II.** La empresa **UNIVAR INC.**, tiene inscritas los siguientes registros marcarios:

- 1) Marca de fábrica: “UNIVAR” registro **174406**, en **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en el lavado de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, restregar y abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales para uso general, industrial, en agricultura y comercio, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.”* (v.f 31 legajo de apelación)

- 2) Marca de fábrica: “UNIVAR” registro **175030**, en **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, comida para bebés; emplastes, materiales para vendajes; materiales para rellenar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir plagas inyectando pesticidas, insecticidas, fumigación, desparasitante, fungicidas, herbicidas.”* (v.f 32 legajo de apelación)
- 3) Marca de fábrica: “UNIVAR” registro **173225**, en **clase 4** internacional, para proteger y distinguir: *“Aceites y grasas industriales incluyendo aceites minerales; lubricantes para uso general, industrial, en agricultura y comercio; composiciones para absorber, mojar y aglutinar el polvo; combustibles (incluyendo combustible de moto) e iluminantes; velas y mechas para el encendido incluyendo velas y luces de noche (cera, grasa y grasas para el alumbrado).”* (v.f 34 legajo de apelación)
- 4) Marca de servicios: “UNIVAR” registro **170722**, en **clase 35** internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de publicidad, gerencia de negocios y administración de negocios, funciones de oficina incluyendo la negociación y acuerdo de transacciones comerciales así como también procurar contratos para la adquisición y venta de químicos industriales y comerciales; procesamiento de datos técnicos administrativos y de oficina en los campos de comunicación de datos de negocios, administración de venta de computadoras y programas de computadoras; información a los clientes en la venta de computadoras y programas de computadoras; información al cliente para la reventa de químicos y productos químicos, y productos relacionados; promociones de ventas incluyendo servicios de venta al detalle; servicios de información y asesoría relacionado con los servicios mencionados anteriormente”.* (v.f 35 legajo de apelación)
- 5) Marca de fábrica y comercio: “UNIVAR” registro **208753**, en **clase 1** internacional, para proteger y distinguir: *“Químicos usados en industrias, ciencia y tecnología, así como también en agricultura, horticultura y selvicultura, incluyendo ácidos, alcalinos, intermediarios, solventes (químicos), ácidos grasos, aceites (químicos),*

*anticongelantes, fluidos para deshacer hielo, plastificadores, putrefactores, masificadores, químicos para el tratamiento de aguas, aditivos (químicos) para combustibles, grabadores incluyendo los que se usan en la manufactura de surfactantes; resinas artificiales no procesadas, plásticos no procesados; fertilizantes; composiciones para extinguir fuegos; preparaciones para endurecer y soldar metales; sustancias químicas para preservar alimentos, incluyendo preservantes y aceites (químicos) para preservar comida; sustancias para el bronceado; adhesivos usados en la industria”.*  
(v.f 36 legajo de apelación)

- 6) Marca de fábrica: “UNIVAR” registro **170720**, en **clase 8** internacional, para proteger y distinguir: *“Herramientas manuales e implementos (operados manualmente) incluyendo máquinas operadas manualmente y dispositivos para el almacenamiento, manipulación y solicitud de químicos, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y pesticidas; cubertería; arma de cinto; máquinas de afeitar; implementos y partes para los productos mencionados anteriormente”.* (v.f 37 legajo de apelación)
- 7) Marca de servicios: “UNIVAR” registro **173223**, en **clase 42** internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados a la misma, análisis industrial y servicios de investigación, diseño y desarrollo de hardware y software de computadora, incluyendo servicios de procesamiento de datos en el campo de: comunicación de datos de negocios, administración de ventas, administración de inventarios y administración financiera; servicios legales incluyendo servicios de información y asesoría relacionado con todos los servicios mencionados”.* (v.f 38 legajo de apelación)
- 8) Marca de fábrica: “UNIVAR” registro **170719**, en **clase 9** internacional, para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, peritaje, fotográficos, de cine, ópticos, para pesar, medir, señalar, revisar (supervisar), de salvavidas y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, alterar, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para grabar, transmitir o reproducir*

*sonidos o imágenes; portadores de datos magnéticos; discos para reproducir; máquinas de venta autorizadas y mecanismos para aparatos operadores por medio de monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de datos y computadoras incluyendo sistemas de computadoras portadores de datos; programas de computadoras incluyendo las de uso en el campo de la industria e ingeniería, para negocios y para la comunicación de datos de negocios, para el control y administración de ventas, para el manejo de inventario y administración financiera; aparatos extintores de fuego; partes y accesorios para los productos mencionados anteriormente”. (v.f 39 legajo de apelación)*

9) Marca de servicios: “UNIVAR” registro **170723**, en **clase 39** internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de transportes, empaque y almacenamiento de productos, incluyendo la distribución de químicos industriales y comerciales, productos químicos y productos relacionados; servicios de distribución al por mayor en el campo de software, equipo y suministros de computadoras; almacenamiento y manejo de desperdicios químicos industriales; organizar y manejar la carga y distribución de químicos industriales y comerciales, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y desperdicios; organizar la eliminación de desperdicios químicos industriales, y el transporte de desperdicios químicos industriales, desperdicios peligrosos y desperdicios desde los generadores de los mismos hacia los sitios autorizados para su eliminación; organizar y manejar el almacenamiento de químicos, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y/o desperdicios; servicios de distribución en el campo de químicos, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y desperdicios; preparativos de viajes; servicios de información y asesoría relacionado con los servicios mencionados anteriormente. (v.f 40 y 41 del legajo de apelación)*

10) Marca de fábrica: “UNIVAR” registro **179869**, en **clase 40** internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de tratamiento de materiales, incluyendo la organización y manejo de reciclaje, tratamiento o transformación de desperdicios industriales y*

*comerciales, desperdicios peligrosos y desperdicios; preparación y eliminación de desperdicios químicos industriales, desperdicios peligrosos y desperdicios; servicios de reciclaje; destrucción, incineración y evacuación de desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y desperdicios; servicios de información y asesoría relacionado con todos los servicios mencionados anteriormente; incluyendo consultoría relacionada con el manejo de desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y desperdicios; asesoría sobre desperdicios peligrosos y manejo de desperdicios, legislación de tratamiento y reciclado”. (v.f 42 legajo de apelación)*

- 11) **Marca de fábrica:** “UNIVAR” registro **170721**, en **clase 7** internacional, para proteger y distinguir: “*Máquinas y herramientas de máquinas incluyendo máquinas y dispositivos para el almacenamiento, manipulación y solicitud de químicos, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y pesticidas; motores (excepto para vehículos terrestres); acoples de máquinas y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos para la agricultura que no sean operados manualmente; incubadoras para huevos; implementos y partes para los productos mencionados anteriormente*”. (v.f 44 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, una vez realizados los análisis correspondientes, consideró que el signo solicitado “UNIMAR” para la clase 39 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., no incurre en las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En consecuencia, procede a rechazar la oposición interpuesta por la representante de la compañía UNIVAR INC, y acoge el denominativo propuesto.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa UNIVAR INC., apeló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, señalando en su escrito de agravios que; 1. El análisis del registro es muy simple. 2. No se cumple con análisis de conjunto de las marcas. 3. Es claro con respecto a los servicios de transporte, protegidos en clase 39, que los consumidores no se fijan en que se transporta, simplemente notan que se brindan servicios de transporte. 4. En ambos casos se trata de servicios de transporte, lo cuales se diferencian en una sola letra. 5. Se debe proteger derechos registrales del derecho previamente inscrito, es decir la marca UNIVAR (v.f 60 legajo de apelaciones). 6. La solicitante modificó levemente la marca de mi representada para hacerla suya. (folio 61 legajo de apelaciones) 7. Existe similitud fonética y gráfica. a) Gráfica, pues el solicitante ha tomado la marca de mi representada y le cambió la letra “v” por la letra “m”. b) Fonética pues los sonidos que se emiten al pronunciar ambos distintivos son muy parecidos. (folio 61 legajo de apelaciones). 8. Similitud puede causar confusión en el consumidor. 9. La marca solicitada absorbe la inscrita. 10. Existe la probabilidad de confusión pues se dan tres condiciones: a) que se trata de bienes asociables susceptibles de constituir una familia; b) que sigan los mismos canales comerciales de distribución y venta y c) que exista similitud directa de las marcas tomadas en sí mismas, sea fonética, gráfica o conceptual. 11. Que se violentan los artículos 8 incisos a), b) y k) el art. 24 todos de la ley de marcas, 24 del reglamento de la ley de marcas. 12. Se ofrece como pruebas el expediente de las marcas UNIVAR. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se deniegue la solicitud presentada.

Asimismo, la representante de la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., se apersona y solicita se rechace el recurso de apelación incoado por la empresa UNIVAR INC., y se mantenga la resolución apelada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por

lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Además, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, para el caso en examen tenemos que la marca de fábrica y comercio solicitada bajo el denominativo “UNIMAR” para la clase 39 internacionales, presentada por la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, no podría obtener protección registral en virtud de que una

vez realizado el cotejo marcario con respecto a las marcas inscritas “UNIVAR” registros: 174406, 175030, 173225, 170722, 208753, 170720, 173223, 170719, 170723, 179869, 170721, propiedad de la empresa UNIVAR INC, se determina lo siguiente:

Obsérvese, que los signos contrapuestos: “UNIMAR” solicitado y “UNIVAR” que se encuentra inscrito, a nivel visual se encuentran estructurados gramaticalmente de manera semejante, por cuanto no solo emplean la misma cantidad de letras “seis”, sino que, además su único elemento diferenciados se encuentra contenido en la dicción “M” situación la cual palpablemente podría inducir a que el consumidor al verlas las perciba de manera similar a las marcas inscritas.

Por otra parte, al contener tal semejanza en su estructura gramatical induce a que fonéticamente los signos se escuchen y perciban de manera similar, por lo que, el consumidor al escuchar las denominaciones de manera integral se encuentre en una eventual situación de error o confusión dada la semejanza gráfica y auditiva contenida entre ellas.

Respecto a su connotación ideológica es importante destacar que este Tribunal no entra a realizar dicho análisis, en virtud de que ambos signos “UNIMAR” solicitado y “UNIVAR” que se encuentra inscrito, tal y como se desprende se encuentran bajo denominaciones de fantasía, sea, que no tiene un significado concreto o específico con el cual pueda ser comparado.

Siguiendo, el estudio de los signos, debemos recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que las denominaciones no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, para lo cual el análisis del listado que protege debe de hacerse con aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, en virtud de que tal y como consta a folio 1 vuelto del expediente de marras, la empresa solicitante GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, indicó expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado “UNIMAR” en clase 39 internacional, son: *“Servicios de transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; así como servicios de distribución, desalmacenaje y almacenaje de: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, loción para el cuero cabelludo y dentífricos, vajillas plásticas, bolsas de basura, té, condimentos, salsitas para cocinar, patees, aderezo; carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos; lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, mantecas, aceites, mayonesa, mermeladas, jaleas, alimentos enlatados, encurtidos y mostazas, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas; panadería, pastas, biscochos, galletas, crema batida, pasteles y lustres, café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, productos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, aderezos, vinagre, salsas, (con excepción para ensaladas), especias, hielo; pastas alimenticias; condimentos; vajillas plásticas, bolsas de basura, té, patees, aderezos; productos alimenticios y materias primas, aceites, mantecas, margarinas y mayonesas para consumo humano, materias primas y subproductos para industrias de jabonería, alimentos para animales y velas; así como todos los productos comercializados por mi representada”.*

Dicha solicitud, cotejada con las marcas inscritas propiedad de la compañía UNIVAR INC., bajo el denominativo “UNIVAR”, registros: **174406**, en **clase 3** internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en el lavado de ropa; preparaciones para limpiar, pulir, restregar y abrasivas; jabones; perfumería, aceites esenciales para uso general, industrial, en agricultura y comercio, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”*,

registro 175030, en **clase 5** internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, comida para bebés; emplastes, materiales para vendajes; materiales para rellenar dientes, cera dental; desinfectantes; preparaciones para destruir plagas inyectando pesticidas, insecticidas, fumigación, desparasitarte, fungicidas, herbicidas”, registro 173225, en **clase 4** internacional, para proteger y distinguir: “Aceites y grasas industriales incluyendo aceites minerales; lubricantes para uso general, industrial, en agricultura y comercio; composiciones para absorber, mojar y aglutinar el polvo; combustibles (incluyendo combustible de moto) e iluminantes; velas y mechas para el encendido incluyendo velas y luces de noche (cera, grasa y grasas para el alumbrado)”, registro 170722, en **clase 35** internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de publicidad, gerencia de negocios y administración de negocios, funciones de oficina incluyendo la negociación y acuerdo de transacciones comerciales así como también procurar contratos para la adquisición y venta de químicos industriales y comerciales; procesamiento de datos técnicos administrativos y de oficina en los campos de comunicación de datos de negocios, administración de venta de computadoras y programas de computadoras; información a los clientes en la venta de computadoras y programas de computadoras; información al cliente para la reventa de químicos y productos químicos, y productos relacionados; promociones de ventas incluyendo servicios de venta al detalle; servicios de información y asesoría relacionado con los servicios mencionados anteriormente”, registro 208753, en **clase 1** internacional, para proteger y distinguir: “Químicos usados en industrias, ciencia y tecnología, así como también en agricultura, horticultura y selvicultura, incluyendo ácidos, alcalinos, intermediarios, solventes (químicos), ácidos grasos, aceites (químicos), anticongelantes, fluidos para deshacer hielo, plastificadores, putrefactores, masificadores, químicos para el tratamiento de aguas, aditivos (químicos) para combustibles, grabadores incluyendo los que se usan en la manufactura de surfactantes; resinas artificiales no procesadas, plásticos no procesados; fertilizantes; composiciones para extinguir fuegos; preparaciones para endurecer y soldar metales; sustancias químicas para preservar alimentos, incluyendo preservantes y aceites (químicos) para preservar comida; sustancias para el bronceado; adhesivos usados en la industria”, registro 170720, en **clase 8** internacional, para

proteger y distinguir: *“Herramientas manuales e implementos (operados manualmente) incluyendo máquinas operadas manualmente y dispositivos para el almacenamiento, manipulación y solicitud de químicos, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y pesticidas; cubertería; arma de cinto; máquinas de afeitar; implementos y partes para los productos mencionados anteriormente”*, registro 173223, en **clase 42** internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relacionados a la misma, análisis industrial y servicios de investigación, diseño y desarrollo de hardware y software de computadora, incluyendo servicios de procesamiento de datos en el campo de: comunicación de datos de negocios, administración de ventas, administración de inventarios y administración financiera; servicios legales incluyendo servicios de información y asesoría relacionado con todos los servicios mencionados”*, registro 170719, en **clase 9** internacional, para proteger y distinguir: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, peritaje, fotográficos, de cine, ópticos, para pesar, medir, señalar, revisar (supervisar), de salvavidas y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, alterar, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para grabar, transmitir o reproducir sonidos o imágenes; portadores de datos magnéticos; discos para reproducir; máquinas de venta autorizadas y mecanismos para aparatos operadores por medio de monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de datos y computadoras incluyendo sistemas de computadoras portadores de datos; programas de computadoras incluyendo las de uso en el campo de la industria e ingeniería, para negocios y para la comunicación de datos de negocios, para el control y administración de ventas, para el manejo de inventario y administración financiera; aparatos extintores de fuego; partes y accesorios para los productos mencionados anteriormente”*, registro 170723, en **clase 39** internacional, para proteger: *“Servicios de transportes, empaque y almacenamiento de productos, incluyendo la distribución de químicos industriales y comerciales, productos químicos y productos relacionados; servicios de distribución al por mayor en el campo de software, equipo y suministros de computadoras; almacenamiento y manejo de desperdicios químicos industriales; organizar y manejar la carga y distribución de químicos industriales y comerciales, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y desperdicios; organizar la eliminación de*

*desperdicios químicos industriales, y el transporte de desperdicios químicos industriales, desperdicios peligrosos y desperdicios desde los generadores de los mismos hacia los sitios autorizados para su eliminación; organizar y manejar el almacenamiento de químicos, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y/o desperdicios; servicios de distribución en el campo de químicos, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y desperdicios; preparativos de viajes; servicios de información y asesoría relacionado con los servicios mencionados anteriormente”, registro 179869, en **clase 40** internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de tratamiento de materiales, incluyendo la organización y manejo de reciclaje, tratamiento o transformación de desperdicios industriales y comerciales, desperdicios peligrosos y desperdicios; preparación y eliminación de desperdicios químicos industriales, desperdicios peligrosos y desperdicios; servicios de reciclaje; destrucción, incineración y evacuación de desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y desperdicios; servicios de información y asesoría relacionado con todos los servicios mencionados anteriormente; incluyendo consultoría relacionada con el manejo de desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y desperdicios; asesoría sobre desperdicios peligrosos y manejo de desperdicios, legislación de tratamiento y reciclado”, registro 170721, en **clase 7** internacional, para proteger: “Máquinas y herramientas de máquinas incluyendo máquinas y dispositivos para el almacenamiento, manipulación y solicitud de químicos, productos químicos, desperdicios químicos, desperdicios peligrosos y pesticidas; motores (excepto para vehículos terrestres); acoples de máquinas y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos para la agricultura que no sean operados manualmente; incubadoras para huevos; implementos y partes para los productos mencionados anteriormente”. (v.f 31 al 44 legajo de apelación)*

Lo anterior, evidencia que los productos que se pretenden proteger y comercializar por parte de la compañía solicitante se encuentran dentro de la misma actividad comercial que protege la empresa titular de los registros inscritos, con relación a las actividades de; transporte, embalaje, almacenamiento, distribución, alimentos, limpieza, cosméticos, entre otros productos que se encuentran estrechamente ligados a dicha naturaleza, como además, relacionados con el ámbito de

la actividad industrial, por lo que, ello conlleva a que el consumidor pueda relacionar las marcas como si fuesen de un mismo origen empresarial. En consecuencia, el riesgo de error y confusión que se podría generar al consumo sería inevitable, no siendo posible de esa manera conceder su protección registral.

Del análisis expuesto, resulta viable acoger los agravios expuestos por el representante de la compañía UNIVAR INC., en cuanto al cotejo de los signos objetados en virtud de determinarse que el signo propuesto “UNIMAR” en clase 39 internacional, presentado por la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A, contienen semejanzas a nivel gráfico y fonético con relación a los registros inscritos, lo cual podrían causar engaño y confusión al consumidor con relación a los productos a comercializar y su respectivo origen empresarial. Lo anterior, conlleva al rechazo de la solicitud en apego a las causales de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y del artículo 24 incisos a), c), d), e) y f), de su Reglamento.

Finalmente, debe recordar el petente que respecto de derechos inscritos con anterioridad por parte tanto de la compañía oponente como de la solicitante, deben seguirse los procedimientos señalados en los artículos 37 y siguientes de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no siendo la presente solicitud, el proceso que pueda valorar aspectos propios de cancelación de derechos o menos aún otorgar o dejar de otorgar derechos que deben ser sometidos a las verificaciones previstas por el ordenamiento en garantía de cumplimientos de los principios plasmados en el artículo primero de la Ley de Marcas, en otros procesos. Razón por la cual se rechazan las argumentaciones en dicho sentido.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la compañía UNIVAR INC., y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:05:54 horas del 23 de noviembre de 2017, para que el Registro de instancia, proceda con el rechazo de la solicitud del

signo propuesto “UNIMAR” en clase 39 internacional, presentado por la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.

**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 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, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Marianela Arias Chacón, apoderada especial de la empresa UNIVAR INC., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 11:05:54 horas del 23 de noviembre de 2017, proceda el Registro, con el rechazo de la solicitud del signo “UNIMAR” en clase 39 internacional, presentado por la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A. 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***

***Guadalupe Ortiz Mora***