



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0607-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo UNIVAR

Univar NV, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 751-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 084-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Univar NV, organizada y existente bajo las leyes de Los Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:30 horas del 11 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2007, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Univar NV, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **UNIVAR**, en clase 1 de la nomenclatura internacional, para distinguir químicos usados en industria, ciencia y fotografía, 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 y adhesivos usados en la industria.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:30 horas del 11 de agosto de 2008, dispuso rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 27 de agosto de 2008, la empresa solicitante apeló la resolución final antes referida.

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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por probado de interés para la presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **UNIMAR** en clase 1 para distinguir productos químicos usados en la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura, registro N° 72136 vigente hasta el 15 de mayo de 2010, a nombre de Compañía Numar S.A. (ver folios 82 y 83).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO Y ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial se decide por la no inscripción del signo solicitado, ya que encuentra que entre UNIMAR y UNIVAR hay semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes como para impedir su coexistencia. Por su parte, el apelante indica que la empresa Univar NV es líder mundial en la producción de químicos, que las diferencias entre ambos signos son suficientes para permitir su coexistencia registral, que el signo solicitado se encuentra registrado en múltiples países alrededor del mundo y que se usa desde 1974, y que presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes.

CUARTO. COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para mejor comparar los signos en pugna, se realiza el siguiente cuadro comparativo:

MARCA REGISTRADA	SIGNO SOLICITADO
UNIMAR	UNIVAR
Productos	Productos
Clase 1: productos químicos usados en la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura	Clase 1: químicos usados en industria, ciencia y fotografía, así como también en agricultura, horticultura y selvicultura, incluyendo ácidos, alcalinos, intermediarios, solventes (químicos), ácidos grasos, aceites (químicos), anticongelantes, fluidos para deshacer helo, 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
--	--

Al llevar a cabo la comparación entre dos signos distintivos, se deben tener en cuenta no solamente a los signos en sí mismos, sino también a los productos que se pretenden distinguir con ellos. Así, la cercanía entre los productos implicará que los signos deben de ser muy diferentes entre ellos, y por el contrario, una gran diferencia entre los productos permitirá un mayor grado de similitud entre los signos. Esta es la idea central del denominado principio de especialidad de los signos distintivos, el cual busca evitar que en el público consumidor se cree confusión a la hora de llevar a cabo su acto de consumo.

Así, en el presente caso, vemos como los productos que distingue la marca inscrita son idénticos a los que pretende distinguir el signo solicitado, sean químicos usados en la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura. Los que indica la solicitud como incluidos en la lista no son sino especificaciones de químicos usados en los ámbitos indicados primeramente, sean la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura. Esta situación exige que los signos se diferencien claramente el uno del otro, lo cual considera este Tribunal no sucede en el presente caso. Siendo ambos signos del tipo denominativo, compuestos únicamente por letras y, en el presente caso, por una sola palabra, vemos como, a nivel gráfico, ambas palabras están compuestas por seis letras, las cuáles son idénticas y colocadas en el mismo orden, salvo por las letras M y V, lo cual crea una semejanza tal que raya con la identidad. Esa poca diferenciación hace que, a nivel fonético, se repita la similitud, puesto que, al mencionar ambos signos, su sonido tan solo se diferencia por las letras



M y V. El nivel ideológico no es de relevancia en el presente caso, por tratarse de palabras sin un significado concreto. Así, se debe rechazar la solicitud planteada, en virtud de lo establecido por el artículo 8 inciso a de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”

Puede ser que la empresa Univar NV sea líder mundial en la producción de químicos, sin embargo, ese hecho no es reconocido por la Ley como generador de un mejor derecho para inscribir, ya que el registro que se solicita se debe atener a las marcas que ya se encuentren inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Univar NV en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:30 horas del 11 de agosto de 2008, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en su condición de apoderado especial de Univar NV en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:30 horas del 11 de agosto de 2008, 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36