



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0381-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “UNISOL”

USHIO INDUSTRIES LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-718)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 085-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veinte de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de **USHIO INDUSTRIES LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, diez segundos del veinticinco de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de enero de 2014, la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“UNISOL”**, en clase 07 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Correa de transmisión para automóviles y motocicletas, correa de distribución para automóviles y motocicletas, correa en V-acanalada para automóviles y motocicletas, correa trapezoidal para automóviles y motocicletas, correa dentada para automóviles y motocicletas, correa tipo “pan” para*



automóviles y motocicletas, correa para dínamos para automóviles y motocicletas, engranajes que no sean para vehículos terrestres, correas de transmisión que no sean para vehículos terrestres, correas de distribución que no sean para vehículos terrestres, correas en V- acanaladas que no sean para vehículos terrestres, correas trapezoidales que no sean para vehículos terrestres, correas dentadas que no sean para vehículos terrestres, correas para ventiladores que no sean para vehículos terrestres, correas para dínamos que no sean para vehículos terrestres”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, treinta y cinco minutos, diez segundos del veinticinco de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Chaves Desanti**, en la representación indicada, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas en las clases 12 y 35, a nombre de la empresa **UNISON INTERNACIONAL, S.A.**, las siguientes marcas de fábrica y servicios:

- a) “**UNISON**” bajo el registro No **201096** vigente desde el 28 de mayo de 2010 y hasta el 28 de mayo de 2020, la cual protege: en **clase 12**: “*Vehículos, aparatos de locomoción, terrestre, aérea y acuática*”. Y en **clase 35**: “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*”. (Ver folios 79 y 80).
- b) “**UNISON (DISEÑO)**” bajo el registro No **204792** vigente desde el 28 de octubre de 2010 y hasta el 28 de octubre de 2020, la cual protege: en **clase 12**: “*Vehículos, aparatos de locomoción, terrestre, aérea y acuática*”. Y en **clase 35**: “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*”. (Ver folios 81 y 82).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro de “**UNISOL**”, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que es casi idéntica a “**UNISON**”, inscrita a nombre de otro titular, siendo que ambas buscan proteger productos relacionados, que van destinados al mismo tipo de consumidor y, en razón de ello, hay posibilidad de que se produzca riesgo de confusión, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas; con lo cual violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante argumenta en sus agravios que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas contenidas en la Ley de Marcas, siendo que existen múltiples diferencias entre el signo que propone y los dos distintivos inscritos, que permiten su coexistencia pacífica. Dentro de estas diferencias se pueden citar, que no comparten la misma clase, uno de los inscritos es mixto, ya que contiene una figura especial.



Por ello, es poco probable que un consumidor vaya a confundir los productos de cada uno de ellos. Agrega el recurrente que tanto su signo como los signos UNISOL se encuentran inscritos en diferentes partes del mundo, tales como Japón, Estados Unidos, Europa y la OMPI, en donde coexisten, siendo que no existe ninguna razón para que ocurra lo contrario en nuestro país. Aunado a ello, su representada también ha inscrito su signo en Venezuela, Filipinas, Singapur, entre otros. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se revoque la resolución que recurre y se ordene continuar con el trámite del registro pretendido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 determina en forma clara, que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares, o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud, entre signos y productos, pueda causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir, al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario. Dentro de ellas tenemos las siguientes, de relevancia para el conocimiento de este asunto:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]



c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...” (Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal, que al realizar el cotejo de las marcas “**UNISOL**” y “**UNISON**”, tal como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial se determina que existe similitud entre los signos contrapuestos. Ambos comparten la palabra “uni” al inicio de la denominación y se diferencian por la última consonante, sea la marca solicitada termina en la letra “l” y la inscrita en la letra “n” hecho que no marca una diferenciación en individualización entre los signos. Las palabras son fonética y gráficamente muy similares diferenciándose únicamente como se dijo por la consonante final. De ahí que se considera que las diferencias detectadas no son suficientes para evitar un riesgo de confusión. Según el citado inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el examen de semejanza debe hacerse con base en la impresión que producen los signos en su conjunto; igualmente el inciso c) del mencionado artículo ordena que se dé más importancia a las semejanzas que a las diferencias. De ahí que a la luz de esta normativa se concluye que los signos en cotejo son semejantes.

Para que se consolide el riesgo de confusión, no solamente los signos deben ser similares, sino también los productos o servicios que protegen deben ser similares o relacionados. Al respecto se determina que el objeto de protección de cada una de las marcas en cotejo se encuentra estrechamente relacionado. Las marcas inscritas se refieren a *vehículos, aparatos de locomoción, terrestre, aérea y acuática*” en clase 12, en el tanto que la solicitada, lo es para diferentes tipos de correas, tales como *correas de transmisión, de distribución, en V-acanalada, trapezoidal, dentada, tipo “pan”, para dinamos, para ventiladores, todas ellas para automóviles y motocicletas, así como esos mismos artículos que no sean para vehículos terrestres y engranajes que no sean para vehículos terrestres*, clase 07 de la Clasificación Internacional. De ahí que los productos se encuentran relacionados alrededor de vehículos, sus partes y repuestos.



De este modo, confrontadas la marca solicitada y las inscritas, en la forma que lo ordena el Artículo 24 parcialmente transcrito, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí que no es posible acoger los alegatos de la empresa apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor, por demostrarse la similitud entre signos y que éstos protegen productos relacionados entre sí. El hecho de que los signos coexistan en otros territorios no es relevante, ya que el derecho marcario es territorial, y lo que procede en este caso es aplicar la legislación nacional.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **USHIO INDUSTRIES LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, diez segundos del veinticinco de abril de dos mil catorce, la cual se confirma.

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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **USHIO INDUSTRIES LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco minutos, diez segundos del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

veinticinco de abril de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “*UNISOL*”. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33