



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0790-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “UNIQUE”

UNIQUE INDUSTRIES INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4226-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 238-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del once de marzo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNIQUE INDUSTRIES INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cero minutos con cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 08 de mayo de 2012 por el Lic. **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado de la empresa **UNIQUE INDUSTRIES INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Pensilvania, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en 2400 South Weccacoe Avenue, Philadelphia, Pensilvania 19148, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “UNIQUE”, en las siguientes clases de nomenclatura internacional:

En **clase 16** internacional, para proteger y distinguir: ***“Sombreros de papel, invitaciones,***



papel de regalo y papel de regalo empacado como un set con lazo y tarjeta de regalo; manteles de papel; servilletas de papel; bolsas de regalo de plástico o de papel; decoraciones de papel para queques; pancartas (banners), afiches para puertas; serpentinas de papel; confeti, vasos y platos de papel.”

En clase 21 internacional, para proteger y distinguir: *“Vasos y platos plásticos.”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cero minutos con cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, se resolvió: *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado de la empresa **UNIQUE INDUSTRIES INC**, interpuso para el día 30 de julio de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos con cuarenta y ocho segundos del seis de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…), y Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (…).”*

SEXTO. Que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

- 1) **Marca de Fábrica:** “UNIQUE (DISEÑO)”, registro número **137296**, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **JAFER LIMITED**, inscrita desde el 31 de enero de 2003, con una vigencia hasta el 31/01/2013. (doc. v.f 20 y 21)

- 2) **Marca de fábrica y Servicios:** “UNIQUE”, registro número **205688**, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **JAFER LIMITED**, inscrita desde el 03 de diciembre de 2010, con una vigencia hasta el 03/10/2020. (doc. v.f 22 y 23)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter 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 y comercio “UNIQUE” presentada por la empresa **UNIQUE INDUSTRIES INC**, al determinar que de la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita **UNIQUE (Diseño)** y **UNIQUE**, del cual se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas y siendo inminente el riesgo de confusión que generarían las marcas en el mercado, se vería afectado no solo el derecho de elección del consumidor sino que además



se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en consecuencia se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios indicó en términos generales que a pesar de que las marcas se encuentra en la misma clase 16 del nomenclátor internacional, el ámbito de protección no es similar al de la marca inscrita dado que esta cubre un ámbito más amplio, en tanto el solicitado por su representada lo es para artículos de papel para fiestas y celebraciones, y ante ello no podría generarse ningún riesgo de error o confusión al consumidor sobre los productos que comercializarían ambas empresas. Que las marcas inscritas son diferentes a la solicitada, dado que el denominativo es UNIQUE, mientras la inscrita es conformada por un rectángulo con matices en los colores rosado, naranja donde se lee el término UNIQUE en letra de molde color blanco donde la letra U presenta una grafica particular. No hay probabilidad de que el consumidor medio se vea en una situación de riesgo al adquirir dichos productos, ya que las condiciones que ameritan el uso de cada uno son diferentes, por lo tanto no afectaría los intereses de la marca inscrita, la cual es conocida por su actividad comercial en cosméticos por lo que están seguros que sus productos en la clase 16 internacional se relacionan con el material publicitario, promocional, embalaje y otros, lo que incrementa la línea de diferenciación entre los signos en disputa, se adjunta como elemento de prueba la pagina web <http://favors.com/>, a efectos de acreditar la actividad comercial de la marca pretendida por su representada “UNIQUE”, y en atención a ello solicita se revoque la resolución venida en alzada.

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, que 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 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también 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, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, 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.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**UNIQUE**” y las marcas inscritas “**UNIQUE (Diseño)**” y “**UNIQUE**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, tal y como se observa del signo propuesto, a **nivel visual** este no contiene ninguna elemento que le otorgue u proporcione algún grado de distintividad con relación a las denominaciones inscritas, dado que utilizan la misma palabra **UNIQUE**, con lo cual evidentemente se induciría a que el consumidor no logre identificarlos de manera adecuada en el mercado. Por otra parte, cabe señalar al recurrente que la distintividad de un signo no radica en el arte, o sea, respecto del diseño y la tipografía utilizada, dado que elementos pueden ser cambiados o variados por políticas o estrategias comerciales de una empresa, no así, su mensaje el cual está conformado por su estructura gramatical, en este sentido, las palabras indistintamente de que tengan o no un significado son idénticas y de esa misma manera serán percibidas por el consumidor, por lo que no podría otorgarse su protección registral.

Ahora bien, en cuanto a que el signo propuesto genere **confusión auditiva** cabe advertir que en el tanto los signos gramaticalmente contengan el mismo mensaje como el del caso que nos ocupa, bajo la denominación “**UNIQUE**” su pronunciación será idéntica.

En cuanto, al **nivel ideológica** de los signos en pugna no podríamos obviar que las marcas inscrita datan del año 2003 (v.f 20), por lo cual él consumidor medio maneja un grado de conocimiento con relación a los productos que dicha empresa comercializa, y dado que el



signo que se pretende inscribir corresponde a la clase 16 internacional, o sea, sobre la misma línea de productos que las inscritas, y en clase 21 sobre productos que se encuentran relacionados con la clase anterior, por ende, dentro de la misma actividad mercantil, y que se comercializaran en los mismos tipos de establecimientos y anaqueles, por lo cual el consumidor va asociar las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual lesionaría evidentemente su derecho como titular.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. Para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 como se ha venido analizando es de aplicación para el caso bajo examen, en virtud de tenerse por demostrado ante este Órgano de alzada, que el signo solicitado pretende la protección de los mismos productos en clase 16 internacional, como además productos relacionados con la misma actividad en clase 21 internacional respecto de las que comercializa las marcas inscritas, bajo una denominación idéntica, por lo cual no contienen la actitud de distintividad necesaria para coexistir registralmente.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, que existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**UNIQUE (DISEÑO) y UNIQUE**” propiedad de **la empresa JAFER LIMITED**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**UNIQUE**”, presentada por la empresa **UNIQUE INDUSTRIES INC**, en virtud de tenerse por demostrado que existe similitud gráfica,



fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial que puede afectar a los consumidores, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **UNIQUE INDUSTRIES INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cero minutos con cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**UNIQUE**” en **clase 16 y 21** 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.

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora