

Expediente No. 2008-0228-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica “UNOX (DISEÑO)

Unilever N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen número 1894-06))

VOTO No. 485-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del diecisiete de setiembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Weena 455, 3013 Al Róterdam, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinte minutos del veinticinco de julio del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de marzo del dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representante de la empresa **UNOX S.P.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía dell' Artigianato 28/30, Vogodarzere, Padova, Italia, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó al Registro de la propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica



en clase 11 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir hornos (que no sean para propósitos experimentales), hornos de propagación de gas para restaurantes, hornos de propagación de gas para restaurantes, hornos de propagación de electricidad para restaurantes, hornos combinados de propagación de vapor y eléctricos para restaurantes, hornos combinados de propagación de vapor y gas para restaurantes, hornos estáticos eléctricos para pizzas, hornos estáticos de gas para pizzas, hornos de propagación eléctrica para pizza, hornos de propagación a gas para pizza, parrillas eléctricas, aparatos de cocción), parrillas de vitrocerámica para cocinar, tostadores eléctricos, aparatos para calentar, para generar vapor, para cocinar, para refrigeración, para secado y para ventilación.

SEGUNDO: Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, números ciento dos, ciento tres y ciento cuatro, los días veintinueve, treinta y treinta y uno de mayo del dos mil seis, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Marianella Arias Chacón en la representación con que comparece formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica “**UNOX (DISEÑO)**”, argumentando similitud con diferentes marcas inscritas cuyo titular es su representada.

TERCERO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 8126 dictada a las doce horas veinte minutos del veinticinco de julio del dos mil siete, dispuso en lo que interesa (cuya parte dispositiva fue rectificada por dicha Subdirección mediante resolución dictada a las quince horas diez minutos del veinte de febrero del dos mil ocho), lo siguiente: “(...) *Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de UNILIVER N.V., contra la solicitud de inscripción de la marca “UNOX*

(DISEÑO)”, en clase 11 internacional, presentada por UNOX S.P.A., la cual se ACOGE (...).”

CUARTO: Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa opositora, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de noviembre del dos mil siete, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del dieciocho de diciembre del dos mil siete, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tienen como hechos probados de interés para la resolución de este proceso los siguientes.

1.- Que bajo el Registro número **106865** de 30 de marzo de 1998 y vigente hasta el 30 de marzo del 2008, se encuentra inscrita la marca de comercio “**UNOX EXCEL**”, propiedad de la empresa **UNILEVER N.V.**, para proteger y distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional, detergentes, preparaciones para blanquear, limpiar, cloro blanqueador, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones

capilares, dentífricos. (Ver folios 91 a 93)

2.- Que bajo el Registro número **100706** de 14 de abril de 1997 y vigente hasta el 14 de abril de 2017, se encuentra inscrita la marca de comercio “**UNOX**””, propiedad de la empresa **UNILEVER N.V.**, para proteger y distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional detergentes, preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones. (Ver folios 94 al 96).

3.- Que bajo el Registro número **100717** de 14 de abril de 1997 y vigente hasta el 14 de abril del 2017, se encuentra inscrita la marca de comercio “**UNOX-ENTRON**” propiedad de la empresa **UNILEVER N.V.**, para proteger y distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional, detergentes, preparaciones para blanquear, limpiar, cloro, blanqueador, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos. (Ver folios 97 a 99).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: ANÁLISIS DE FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. En el caso concreto la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada por la empresa **UNILEVER N.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**UNOX (DISEÑO)**” presentada por la empresa **UNOX S.P.A.**, en clase once de la nomenclatura internacional, acogiendo la marca solicitada. Dicha decisión la basa fundamentalmente en lo argumentado en el Considerando Tercero “Sobre el Fondo del Asunto”, Aparte III de la resolución apelada, cuando señala que no que no existe razón, para que el signo solicitado **UNOX (DISEÑO)** no pueda ser registrado, pues, no se advierte en los productos que éste protege, relación alguna con los productos protegidos por las marcas de la

oponente, por lo que la posibilidad de que pueda inducir a errores o confusiones en los consumidores es nula.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia radican en que la marca UNOX de su representada, inscrita en diferentes clases, tiene una estrecha relación con la clase de los productos de la solicitante, siendo, que su representada tiene una serie de alimentos y productos de limpieza, ocurriendo, que los alimentos son preparados en los diferentes productos que desea proteger el solicitante, es decir, en los hornos, parrillas y tostadoras, además, se utilizan los productos de limpieza protegidos bajo esta marca para poder limpiar los productos antes mencionados. Agregando luego al apersonarse ante este Tribunal, que entre los signos contrapuestos existe una clara y evidente identidad gráfica, fonética e ideológica, situación, que puede producir confusión en el público consumidor, sobre el verdadero origen y titular del producto.

CUARTO: En el caso bajo examen se colige, que los signos contrapuestos son idénticos, pues como puede notarse, la marca solicitada se compone de la palabra “**UNOX (DISEÑO)**”, expresión que se encuentra dentro de una figura ovalada de color negro donde las letras “**U-N-O**” van en blanco y la letra “**X**” en negro con blanco, rodeada de otro ovalo; por su parte, las marcas inscritas “**UNOX**”, “**UNOX EXCEL**” y “**UNOX-ENTRON**”, llevan en su denominación el vocablo “**UNOX**”, de tal forma, que la expresión “**UNOX**” de los signos inscritos está contenida en la marca solicitada, y al ser éste el elemento preponderante entre los signos mencionados, **no se puede negar su identidad parcial**, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que:

“(…) al comparar los distintivos de la empresa oponente ya citados, con la marca solicitada UNOX, no se puede negar la identidad fonética y gráfica de la mayoría de ellos respecto a esta, aspecto en el cual no se profundiza dado que tal afirmación se

desprende de la sola apreciación de las marcas (...)”.

En virtud de lo anterior, tenemos, que los signos contrapuestos son idénticos desde el punto de vista gráfico y fonético (en cuanto al elemento denominativo “unox”), por lo que este Tribunal considera que el análisis de la eventual consistencia debe realizarse partiendo del **Principio de Especialidad Marcaria**, contemplado en el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, en concordancia con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley citada, normativa que debe ser considerada al momento de analizar la procedencia o no de una solicitud de inscripción de marca.

Al respecto, es importante tener presente que el principio en mención no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino solo aquellos para los que la marca fue solicitada, ello, significa, que el **Principio de Especialidad** concede al titular de una marca el derecho de exclusividad únicamente sobre los bienes y servicios para los cuales fue solicitado su registro, y sobre los que el titular puede exigir su protección, partiendo de este derecho de exclusividad, no resulta factible hablar de un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios.

De lo expuesto en líneas atrás, tenemos, que el titular de un signo distintivo puede pretender la protección de éste, cuando un tercero esté utilizando su marca, sin la respectiva autorización, para distinguir productos o servicios sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante.

En el caso que nos ocupa, puede apreciarse, que los productos que pretende amparar la marca solicitada; a saber: **“hornos (que no sean para propósitos experimentales), hornos de propagación de gas para restaurantes, hornos de propagación de gas para restaurantes, hornos de propagación de electricidad para restaurantes, hornos combinados de**

propagación de vapor y eléctricos para restaurantes, hornos combinados de propagación de vapor y gas para restaurantes, hornos estáticos eléctricos para pizzas, hornos estáticos de gas para pizzas, hornos de propagación eléctrica para pizza, hornos de propagación a gas para pizza, parrillas eléctricas, aparatos de cocción), parrillas de vitrocerámica para cocinar, tostadores eléctricos, aparatos para calentar, para generar vapor, para cocinar, para refrigeración, para secado y para ventilación”, son diferentes a los que protegen los signos inscritos, por lo que este Tribunal no comparte lo afirmado por la empresa apelante a folio ochenta y uno del expediente, cuando señala que su representada tiene inscrita la marca UNOX en una serie de Clases, las cuales tienen una estrecha relación con la Clase de los productos del solicitante, ello, por cuanto este Tribunal considera, que los productos amparados por la marca solicitada no son idénticos ni similares a los de las marcas inscritas, pues, éstos se refieren a productos de limpieza, mientras que los de la marca solicitada a hornos, parrillas de vitrocerámica para cocinar, tostadores eléctricos, aparatos para calentar, para generar vapor, para cocinar, para refrigeración, para secado y para ventilación, por lo que los productos que protegen los signos enfrentados no comparten iguales canales de distribución y puestos de venta, y tampoco tienen un mismo tipo de consumidor, aspectos, que impiden la posibilidad que surja un riesgo de confusión, pues, para que exista riesgo de confusión entre el público consumidor, debe existir identidad y semejanza entre los signos, tanto en la denominación como con los productos o servicios distinguidos, que es lo que establece los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que este Tribunal considera, que la representante de la empresa apelante, no lleva razón en alegar la existencia de un riesgo de confusión entre el público consumidor sobre el verdadero origen y titular del producto, ya que entre la marcas bajo análisis no existe relación alguna, al proteger tales signos productos disímiles. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión dijo:

“La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a

error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican.”, (la negrita no es del original). En el caso de análisis no existe identidad o similitud de signos respecto de los productos que protegen y distinguen.

Por lo anterior, bien hizo el registro en declarar sin lugar la oposición presentada contra el signo marcario pretendido y acoger su solicitud de inscripción, ya que no se advierte la posibilidad de provocar confusiones en los consumidores por lo que es posible su coexistencia registral.

SEXTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinar esta Instancia que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene los artículos 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que procede por parte de este Tribunal es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, representante de la empresa UNILEVER N.V., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinte minutos del veinticinco de julio del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO: 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, cita normativa y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa UNILEVER N.V., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinte minutos del veinticinco de julio del dos mil siete, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38