



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0099-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio y servicios: “UPL”**

**UPL LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9709-2015)**

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

## ***VOTO N° 685-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del treinta de agosto de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Marck Van Der Laat Robles, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa UPL LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la India, domiciliada en Uniphos House, Madhu park, 11th Road, Khar (w), Mumbai-400052, India, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:09 horas, del 22 de enero de 2016.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de octubre de 2015, por el Lic. Marck Van Der Laat Robles, de calidades conocidas en autos y en su condición de apoderado especial de la empresa UPL LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la India, domiciliada en Uniphos House, Madhu park, 11th Road,



Khar (w), Mumbai-400052, India, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “UPL” para proteger y distinguir, las siguientes clases del nomenclátor internacional:

**Clase 01:** “Químicos usados en la agricultura, excepto fungicidas, destructores de mala hierba, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; preparaciones biológicas no utilizadas para propósitos médicos o veterinarios, en la naturaleza de las enzimas y de los microorganismos usados para desinfectar ambientes acuáticos; preparaciones químicas para fines científicos que no sean para uso médico o veterinario; químicos para silvicultura y horticultura, excepto fungicidas, insecticidas y parasiticidas usados para el tratamiento de semillas, químicos industriales; fertilizantes y productos químicos para uso de la agricultura, nutrientes para crecimiento orgánico de plantas, aditivos químicos para fungicidas, aditivos químicos para insecticidas, preservantes para flores, químicos para silvicultura, fosforo; endulzantes artificiales”.

**Clase 05:** “Pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, vermicidas, raticidas, preparaciones para la destrucción de mala hierba y animales dañinos”.

**Clase 31:** “Semillas, Plántulas, granos y productos de agricultura, horticultura y silvicultura, no incluidas en otras clases, frutas y vegetales frescos, plantas naturales y flores”.

**Clase 44:** “Servicios aéreos en la superficie, para la difusión de fertilizantes y otros productos químicos agrícolas; servicios de destrucción de animales dañinos para la agricultura, horticultura y silvicultura”.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las a las 11:20:09 del 22 de enero de 2016, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por razones extrínsecas.



**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada el Lic. Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la empresa UPL LIMITED, interpuso para el 28 de enero de 2016 en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada a las 14:46:12 horas del 1 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y admitir el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, y por esa circunstancia conoce este Órgano de alzada.

**QUINTO.** 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 previa las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

- Marca de comercio: “UPL GLIFOSOL” registro 201506, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material



para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos ; fungicidas, herbicidas”, propiedad de la empresa CEREXAGRI COSTA RICA S.A., inscrita el 18 de junio de 2010 y vigencia al 18/06/2020. (v.f 16 del 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, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “UPL” presentada por la empresa UPL LIMITED., en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “UPL GLIFOSOL” registro 201506, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando 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 signos marcarios distintivos, por consiguiente, se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía UPL LIMITED, dentro de su escrito de agravios señala que el Registro declaró inadmisibles el signo propuesto por su mandante, en virtud de encontrarse inscrita la marca UPL GLIFOSOL, propiedad de la compañía Cerexagri Costa Rica S.A. Que según la prevención realizada el 14 de octubre de 2015 por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:41:41 horas, y notificada el 19 de octubre de ese mismo año, la prevención fue para la clase 05 internacional. Agrega, que ambas empresas pertenecen al mismo grupo y giro económico, donde la empresa Cerexagri Costa Rica S.A., es subsidiaria de mi representada



UPL LIMITED, y en consecuencia no va existir error o confusión para el consumidor, para lo cual indica se presentó prueba ante el Registro. Por lo anterior, solicita se rechace la resolución de alzada y se continúe con el trámite de la presente solicitud.

**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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual 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, son claros 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, el que 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 las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.



En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas 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, comercio y servicios propuesta “UPL” contiene una evidente similitud con el signo inscrito “UPL GLIFOSOL”, que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

A la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se observa que entre las marcas contrapuestas “UPL” y “UPL GLIFOSOL” a nivel visual, ambas denominaciones utilizan las letras “UPL” lo cual a la pedida no le proporciona el carácter distintivo necesario para poder coexistir registralmente, dado que las citadas letras no solo conforman la parte preponderante del signo peticionado, sino que además, se encuentra de manera íntegra dentro del contenido del signo inscrito.

Consecuencia de tal semejanza trae como resultado que el consumidor medio al contemplar ambas denominaciones y observar su estructura gráfica a la hora de ejercer su pronunciación, hace que éstas se escuchen y perciba de manera similar, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a nivel fonético. Lo anterior, en virtud de que pese al



contenido de la palabra GLIFOSOL en el registro inscrito, la mayor fuerza y percepción se encuentra inmerso en las letras UPL, siendo que estas conforman su encabezado.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar, que si bien es cierto las marcas cotejadas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico, no podemos obviar que al encontrarse ambas marcas dentro de una misma actividad mercantil, el consumidor medio al verlas las va a asociar dentro de una misma línea de productos y para un mismo fin, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido, el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable. Además, este Tribunal en forma reiterada ha establecido que los productos determinados en la clase 05 de la nomenclatura internacional, deben conllevar un análisis más riguroso, por cuanto está de por medio la salud pública.

Ahora bien, recordemos, 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 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 no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como consta a folio 2 del expediente de marras, el solicitante indica expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado “UPL” son: clase 01: “Químicos usados en la agricultura, excepto fungicidas, destructores de mala hierba, herbicidas, insecticidas y



parasitcidas; preparaciones biológicas no utilizadas para propósitos médicos o veterinarios, en la naturaleza de las enzimas y de los microorganismos usados para desinfectar ambientes acuáticos; preparaciones químicas para fines científicos que no sean para uso médico o veterinario; químicos para silvicultura y horticultura, excepto fungicidas, insecticidas y parasitcidas usados para el tratamiento de semillas, químicos industriales; fertilizantes y productos químicos para uso de la agricultura, nutrientes para crecimiento orgánico de plantas, aditivos químicos para fungicidas, aditivos químicos para insecticidas, preservantes para flores, químicos para silvicultura, fosforo; endulzantes artificiales”, clase 05: “Pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, vermicidas, raticidas, preparaciones para la destrucción de mala hierba y animales dañinos”, clase 31: “Semillas, Plántulas, granos y productos de agricultura, horticultura y silvicultura, no incluidas en otras clases, frutas y vegetales frescos, plantas naturales y flores”, clase 44: “Servicios aéreos en la superficie, para la difusión de fertilizantes y otros productos químicos agrícolas; servicios de destrucción de animales dañinos para la agricultura, horticultura y silvicultura”, y por su parte, el registro inscrito “UPL GLIFOSOL” propiedad de la empresa CEREXAGRI COSTA RICA S.A., protege en clase 05: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para los moldes dentales; **desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas**”. Es claro, que el listado abarca los mismos productos protegidos por la marca solicitada en las clases pedidas, propios de la agroindustria y con base a ello, se determina que existe identidad en el tipo de productos que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada. Esos productos se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores. En consecuencia, el riesgo de error y confusión para el consumidor podría ser inevitable, procediendo de esa manera su rechazo tal y como se determinó por el Registro de la Propiedad Industrial.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala el representante de la compañía UPL LIMITED,



dentro de su escrito de agravios, que el Registro declaró inadmisibile el signo propuesto por su mandante, en virtud de encontrarse inscrita la marca UPL GLIFOSOL, propiedad de la compañía Cerexagri Costa Rica S.A. Al respecto, este Tribunal comparte el criterio emitido por el Registro de instancia, dado que, del análisis y estudio realizado por este Órgano de alzada en su considerando cuarto, los signos cotejados no solo son semejantes entre sí al compartir en su integridad el elemento UPL, sino que además, los productos a proteger y comercializar se encuentran relacionados entre sí, lo cual conlleva a un eventual riesgo de error y confusión al consumidor con respecto a los productos y su respectivo origen empresarial. Razón por la cual procede su inadmisibilidad conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Agrega la parte recurrente, dentro del hecho segundo del recurso de alzada, que la prevención realizada el 14 de octubre de 2015 por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:41:41 horas, y notificada el 19 de octubre de los corrientes, fue únicamente con relación a la clase 05 internacional. Respecto del citado argumento, cabe aclarar por parte de este Tribunal que la prevención realizada y visible a folio 8 del expediente de marras, es clara al poner en conocimiento de la parte la existencia del registro inscrito “UPL GLIFOSOL” propiedad de CEREXAGRI COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, bajo registro número 201506, en clase 5 internacional, entre otros detalles.

Además, en el párrafo segundo del citado auto de prevención el operador jurídico detalla al interesado que: “En el presente caso, aun y cuando los productos o servicios a proteger por ambos signos pertenecen a clases distintas, los mismos se relacionan entre sí por la función que desempeñan, razón por la cual el consumidor podría pensar que se trata de la misma empresa y es ahí donde se genera el riesgo de confusión respecto a los productos y servicios, así como de asociación empresarial.” Ante ello, queda claro que lo prevenido contempló todas las clases propuestas en la solicitud inicial.

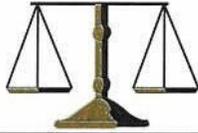


Por otra parte, agrega que ambas empresas pertenecen al mismo grupo y giro económico, donde la empresa Cerexagri Costa Rica S.A., es subsidiaria de su representada UPL LIMITED, y en consecuencia no va existir error o confusión para el consumidor, para lo cual indica se presentó prueba ante el Registro. En atención al presente extremo, este Órgano de alzada no entra a conocer del mismo en virtud de que no existe documentación idónea para dichos efectos que acrediten la relación de interés económico entre ambas compañías. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido, siendo que los documentos adjuntados a los autos y visibles de folio 29 al 31 del Legajo de Apelación no comprueba la relación de interés económico entre dichas empresas.

Del expediente lo que se refleja son dos empresas una de ellas titular de una marca, la otra pretende inscribir una marca similar con identidad de productos, lo que provocaría riesgo de confusión al consumidor y esto es precisamente lo que trata de evitar el artículo 8 incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo para ser considerado una marca, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria transparente. En consecuencia, lo procedente es el rechazo del signo petitionado.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “UPL GLIFOSOL” propiedad de la empresa CEREXAGRI COSTA RICA S.A., razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “UPL”, presentada por empresa UPL LIMITED. 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



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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 Marck Van Der Laat Robles, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:20:09 horas, del 22 de enero de 2016, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “UPL” en clase 01, 05, 31 y 44 de la clasificación internacional de Niza, presentada por la compañía UPL LIMITED. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***