



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0603-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “UNIX FRAGANCES”**

**INVERSIONES TUNGURAHUA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3011-2007)**

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

### ***VOTO No. 738-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del ocho de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-253, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES TUNGURAHUA, S. A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-310652, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veinticinco segundos del veintinueve de junio de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de marzo de dos mil siete, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“UNIX FRAGANCES (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“fragancias en perfumería, aceites esenciales, cosméticos, geles, lociones para el cabello, artículos de tocador, polvos faciales, desodorantes, talcos, shampoos, acondicionadores, bronceadores, protectores solares, cremas”* en **Clase 03** de la clasificación internacional.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veinticinco segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha seis de julio de dos mil diez, el Licenciado Gómez Robleto, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 14 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 14 de noviembre de 2018, la marca de fábrica “**ONIX**” bajo el Registro **No. 182110**, a nombre de la empresa GRUPO INBRISA, S.A., para proteger y distinguir “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares*”, en Clase 03 internacional, ver folios 23 y 24



del expediente.

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de la marca solicitada con las inscritas, en aplicación del inciso a), artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, rechazándola por consistir en una marca inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar que el signo propuesto *“UNIX (DISEÑO)”* y la marca inscrita *“ONIX”* **buscan proteger productos y servicios similares en la misma clase internacional**, además que entre ellas hay una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Por su parte, el apelante manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que se trata de signos distintivos diferentes en su concepto esencial y por ello es posible su coexistencia. Afirma que “ONIX” es el nombre de una piedra, muy distinta a “UNIX FRAGANCES (DISEÑO)” cuyo primer término “UNIX” es una denominación de fantasía que unido a “FRAGANCES” alude a olores y fragancias y está inserta en un diseño, siendo que no se hace reserva de la propiedad ni del uso exclusivo del término “fragances”, salvo cuando aparezca en el conjunto que constituye la marca solicitada. Por estas razones solicita sea declarado con lugar el recurso que presenta y se revoque la resolución del Registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL**



**COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 en sus incisos a) y b) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación. Ahora bien, es claro que al referirse al “*público consumidor*”, se refiere tanto a otros comerciantes con un mismo giro comercial, como a ese consumidor, que tiene derecho a identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

En el derecho marcario, la distintividad resulta entonces una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter



distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

En el caso bajo estudio, al resultar el término “*FRAGANCES*” un elemento genérico y de uso común para productos como fragancias, perfumería y aceites esenciales, el cotejo marcario se debe realizar considerando solamente el término preponderante; sea, “*UNIX*”, aunado a que el diseño que ha sido agregado al signo propuesto no le aporta distintividad alguna. Por ello, resulta evidente que entre los signos “*UNIX*” y “*ONIX*”, hay una gran similitud a nivel gráfico y fonético, por cuanto, la única diferencia consiste en la letra “*O*” contenida en la marca inscrita y “*U*” de la propuesta. Dado lo anterior, tal y como resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, el signo propuesto es ininscribible por carecer de la distintividad necesaria y por afectar derechos de terceros, ya que gráfica y auditivamente los signos son muy parecidos y existe el riesgo que el consumidor confunda el término “*UNIX*” con “*ONIX*”, en vista que “*UNIX*” no tiene un significado en idioma español y; dada su similitud, el consumidor podría retenerlo mentalmente como “*ONIX*”, que sí lo tiene. En consecuencia debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **INVERSIONES TUNGURAHUA, S.A.**, confirmando la resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veinticinco segundos del veintinueve de junio de dos mil diez.

**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 presentado por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **INVERSIONES TUNGURAHUA, S.A.**, en contra de la resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y nueve minutos, veinticinco segundos del veintinueve de junio de dos mil diez, la cual se confirma. 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*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**