



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0346-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “POLIPAK ECOPAK”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1070-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 120-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-496-310, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, once minutos, diecisiete segundos del catorce de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de febrero de 2010, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**POLIPAK ECOPAK**”, en **Clases 08, 16 y 21** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: En **Clase 08** “*cubiertos plásticos*”. En **Clase 16** “*bolsas*”. Y en **Clase 21** “*vajillas plásticas desechables*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, once minutos, diecisiete segundos del catorce de abril de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 27 de abril de 2011, la Licenciada Sáenz Umaña, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 01 de agosto de 2008 y vigente hasta el 01 de agosto de 2018, la marca **“POLIPAK ECOPAK”** en el Registro No. **178146**, cuyo titular es **Ivonne Tatiana Castro Meléndez**, para proteger y distinguir *“platos, plásticos, vasos plásticos, vajilla plástica desechable y utensilios y recipientes para el menaje y la cocina”* en **Clase 21** de la nomenclatura internacional, (ver folios 96 y 97).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que es inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar las marcas propuestas “**POLIPAK ECOPAK**” y la inscrita “**ECOPACK**”, se advierte una gran similitud, ya que ambas protegen productos en la clase 21 y provocaría en los consumidores un riesgo de confusión indirecta respecto de los productos de las clases 8 y 16, siendo que debe preservarse el interés general. Dado lo anterior, concluye que no es posible permitir la coexistencia registral de las marcas confrontadas por cuanto no existe entre ellas una distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que en el trámite del registro solicitado ya había sido superada la etapa de estudio de fondo, dado que fue autorizada la publicación del edicto correspondiente. Agrega que, independientemente de lo anterior, no se da el riesgo de confusión que declara el Registro, por cuanto la marca registrada **ECOPACK**, está inscrita en una sola de las clases en las cuales su representada solicita la inscripción, siendo que no hay relación entre los productos de las clases 08 y 16 con los del 21. Aunado a ello, las marcas no son iguales ni ostentan tal similitud que puedan crear confusión en virtud del término **POLIPAK**, ya que se encuentra contenido en otros signos que han sido admitidos por el Registro, y que será percibido en forma inmediata por el consumidor, por ser el elemento predominante. En razón de dichas afirmaciones solicita se ordene el registro en las tres clases solicitadas o al menos en la clase 16 por tratarse de productos que no se relacionan.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, **“POLIPAK ECOPAK”**, en relación con el inscrito, es indiscutible que existe similitud entre ambos, ya que la marca **“ECOPACK”** se encuentra contenida en su totalidad en la solicitada. Aunado a ello, tal y como afirma el Registro *a quo*, ambos signos protegen productos que, aunque estén ubicados en distintas clases, son susceptibles de ser relacionados entre sí, ya que el propuesto lo es para distinguir *vajillas y cubiertos plásticos desechables, y bolsas*, mientras que el inscrito protege *utensilios y recipientes plásticos para el menaje y la cocina en general*, sea que, todos estos se relacionan entre sí. Con ello, es claro que los signos inscrito y propuestos resultan incompatibles y en consecuencia no es posible su coexistencia registral.

Dado lo anterior, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito a favor de un tercero, y por ello, concluye este Tribunal, no son de recibo los agravios del apelante, dado lo cual, se declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, once minutos, diecisiete segundos del catorce de abril

de dos mil once.

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 la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, once minutos, diecisiete segundos del catorce de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**POLIPAK ECOPAK**”, en clases 8, 16 y 21 de la Nomenclatura Internacional, solicitado por la apelante. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33