

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0184-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio: “UNIPAL”

TAURUS INTERNATIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1505-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 816-2009

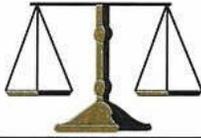
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Patiño Ruiz**, mayor, abogada, casada, vecino de Santo Domingo de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1015-0077, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **TAURUS INTERNATIONAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 48 rue de Branagle, 255 Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2006, la Licenciada **Alejandra Patiño Ruiz**, de calidades y condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “UNIPAL”, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: paletas de papel corrugado o de cartón corrugado para el transporte de bienes.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito



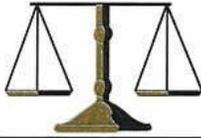
presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2008, el Licenciado **Alejandro Batalla Bonilla**, en representación de la empresa **GRUPO UNIPAC, S.A.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria, con base en su marca inscrita “UNIPAC”.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, se dispuso en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GRUPO UNIPAC S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “UNIPAL”; en clase 30 internacional, presentada por la señora ALEJANDRA PATIÑO RUIZ en representación de TAURUS INTERNATIONAL S.A., la cual se DENIEGA. (...)”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de diciembre de 2008, la Licenciada **Alejandra Patiño Ruiz**, en representación de la empresa **TAURUS INTERNATIONAL S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 16 de junio de 2009, por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MONDI TECHNOLOGY INVESTMENTS, S.A.**, actual titular de la marca solicitada “UNIPAL”, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

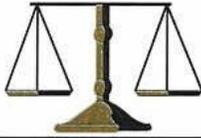
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución del presente asunto el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “UNIPAC”, bajo el Registro No. 150034, desde el 20 de octubre de 2004, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: bolsas y empaques de plástico y polietileno, vigente hasta el 20 de octubre de 2014, propiedad de la empresa **GRUPO UNIPAC, S.A.** (Ver folios 235 y 236)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. La Licenciada **Alejandra Patiño Ruiz**, en representación de la empresa **Taurus International S.A.**, solicitó la inscripción del signo “UNIPAL”, como marca de comercio, en **Clase 16** del nomenclátor internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **GRUPO UNIPAC, S.A.**, por encontrarse ya inscrita a su nombre la marca “UNIPAC” en **Clase 16**, bajo el registro número 150034, por considerar que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre los productos amparados por los citados signos.

El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada declaró con lugar dicha oposición y denegó la solicitud de inscripción presentada bajo los siguientes fundamentos:

“... En el presente asunto, al realizarse el cotejo gráfico se observa a simple vista, que los signos en conflicto se componen de 6 letras, de las cuales cinco son las mismas, siendo el único elemento que las distingue la letra final de los respectivos vocablos en estudio (L en el signo solicitado; C en el signo inscrito). Desde esta perspectiva, cabe resaltar que los signos poseen similitud gráfica, la cual es posible que pueda causar confusión en el mercado, dependiendo de la naturaleza de los productos a ofrecer. Por



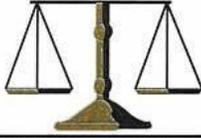
otra parte, en cuanto al aspecto fonético y en razón de las evidentes similitudes gramaticales antes esbozadas, resulta que el impacto sonoro de las marcas en estudio es muy similar por lo que en este campo existe similitud.

En cuanto a los productos que protegen los signos en contención, es preciso indicar que la marca solicitada “UNIPAL” protege paletas de papel corrugado o de cartón corrugado para el transporte de bienes. Mientras que la marca “UNIPAC” protege bolsas y empaques de plástico y polietileno. De la anterior comparación de productos, se concluye que existe relación entre los mismos, ya a manera de ejemplo, las bolsas de polietileno que son ofrecidas por el signo de la oponente, pueden servir para guardar o trasladar objetos o productos de naturaleza industrial, por lo que al igual que los productos de la marca solicitada, se puede determinar que el sector de consumidores (Industria) al cual están dirigidos algunos de los productos es el mismo, situación que provoca riesgo de confusión en virtud de la relación existente entre los productos, aunado a la señalada similitud gráfica y fonética de los signos en examen.

Lo anterior, nos permite concluir, que no pueden coexistir las marcas antes señaladas, motivos por los cuales debe acogerse la oposición planteada, por las consideraciones antes dichas, ya que es evidente que la marca solicitada se caracteriza por no poseer distintividad, lo cual, la ubica dentro de la prohibición contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, motivos por los cuáles, no es procedente la inscripción de la misma.

ii) En cuanto a la notoriedad: [...]

Respecto al caso que nos ocupa y conforme a la prueba que consta en autos (folio 58 al folio 100), se observa que el representante legal de Taurus International S.A. aporta copias debidamente certificadas de páginas de Internet relativas a la marca UNIPAL, en las que se detalla información relacionada con los productos ofrecidos por la marca de su empresa, así como también una copia certificada del listado de registros marcarios de la marca en cuestión en varios países. Al valorarse dicha prueba en conformidad con el artículo 316 del Código Procesal Civil, es criterio de este Registro que la misma, no aporta los suficientes elementos que nos permitan satisfacer a cabalidad cada uno de los



critérios del artículo 45 de la Ley de Marcas, por lo cual, este Registro no tiene por acreditada la notoriedad de la marca de la empresa Taurus Inteenational S.A.”

Por su parte, la empresa recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión agravios, alegó básicamente que entre las marcas enfrentadas no existe una similitud gráfica ni fonética, susceptible de causar confusión en el público consumidor, en razón de que los productos protegidos por ambas marcas son diferentes y no coinciden en cuanto al sector de los consumidores al que se dirigen, ya que definitivamente no se venden en el mismo lugar, por lo que claramente su canal de distribución es completamente diferente, imposibilitándose la afectación al público consumidor ya que solo se puede hablar de error o perjuicio al consumidor cuando este está adquiriendo un producto pensando que adquiere otro o que adquiere un producto de otra empresa, hecho que a su criterio no puede ocurrir en el presente caso. Finalmente alega la notoriedad de la marca “UNIPAL”, ya que de conformidad con la prueba aportada se demuestra que la marca de su representada además de la fama que ha adquirido gracias a la calidad de sus productos, la empresa Taurus International S.A. ha hecho importantes inversiones en publicidad para promover su marca “UNIPAL”, lo que ha logrado que la misma no sólo sea conocida en el sector pertinente de uno o dos países, sino en el sector industrial de más de 50 países. Sobre todos estos aspectos manifestó además:

*“... Evidentemente la marca de mi representada y de la oponente pueden: **CONVIVIR PACÍFICAMENTE, PORQUE SON PRODUCTOS DIFERENTES, DE MATERIALES TOTALMENTE DIFERENTES (QUE DEBERÍAN ESTAR REGISTRADAS POR TANTO EN CLASES DIFERENTES), CON NICHOS COMERCIAL DIFERENTE, CON CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIFERENTE Y POR TANTO UN RIESGO DE CONFUSIÓN ES TOTALMENTE INEXISTENTE.** Lo anterior, unido a que la marca de mi representada UNIPAL es: **UNA MARCA NOTORIA**, debe descartar todas las dudas relacionadas con el derecho de mi representada para poder registrarla en nuestro país. Las anteriores son razones de sobra para que la marca de mi representada sea inscrita y para que sea rechazada la oposición*



presentada por GRUPO UNIPAC, la cual claramente está cargada de mala fe y sinsentido.”

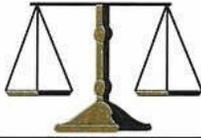
CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.

El artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, a la letra dice:

“Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”*

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.



Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:



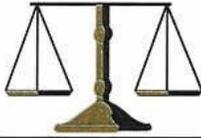
MARCA INSCRITA: “UNIPAC”	MARCA SOLICITADA: “UNIPAL”
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 16 de la Nomenclatura Internacional: <u>bolsas y empaques de plástico y polietileno.</u>	En la clase 16 de la Nomenclatura Internacional: <u>paletas de papel corrugado o de cartón corrugado para el transporte de bienes.</u>

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca solicitada “UNIPAL”, que se pretende inscribir para distinguir y proteger en clase 16 de la nomenclatura internacional, **paletas de papel corrugado o de cartón corrugado para el transporte de bienes**, con la marca inscrita “**UNIPAC**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger **bolsas y empaques de plástico y polietileno**, tenemos, que en el orden **gráfico** la marca inscrita se compone de la palabra “UNIPAC” término similar al vocablo “UNIPAL” que se pretende inscribir, diferenciándose únicamente en la última letra que las compone.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista **fonético**, ambos signos acaban teniendo una sonoridad similar, de ahí, su identidad auditiva.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, ambas palabras no cuentan con un significado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud.

En virtud de lo antes expuesto, la mayoría de este Tribunal considera que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el inscrito, resultando, que esa similitud conduce a error o engaño al consumidor, de ahí, que la mayoría de este Tribunal comparta los fundamentos



dados por el Órgano a quo en la resolución recurrida supra citados, así como lo manifestado por éste al resolver el recurso de revocatoria con apelación en subsidio planteado, al establecer:

“Respecto al fondo del recurso de revocatoria, señala el recurrente que no existe similitud puesto que ambas marcas son diferentes y protegen productos que no coinciden en cuanto al sector de consumidores al que se dirigen, además de no existir afectación al público consumidor. Asimismo, señala que se queda demostrada conforme a la prueba aportada en el expediente que la marca de su representada goza del carácter de notoria. Respecto a los anteriores argumentos, cabe señalar en primer término que las marcas bajo estudio, poseen en el aspecto gráfico más semejanzas que diferencias, puesto que únicamente difieren en una letra, siendo una “l” en el signo solicitado y una “c” en un signo inscrito. Asimismo, respecto a los productos a proteger, no lleva razón la parte (...) en sus argumentos, puesto que los mismos se relacionan y pueden ser igualmente dirigidos al sector industrial, lo cual pone en riesgo de confusión a este sector comercial ante las evidentes semejanzas de los signos. Respecto a la notoriedad, resulta evidente que al ser valorada la prueba no se puede llegar a la certeza de otorgarle el carácter de notoria a la marca solicitada, pues no existen suficientes elementos de prueba que permitan satisfacer a cabalidad los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

Por otra parte, resulta necesario mencionar, que el examen o el cotejo marcario debe hacerse también, en relación a los productos para los que fue solicitada la marca, frente a los que ampara la marca ya inscrita. De tal forma, que no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también idénticos o relacionados.

En el presente caso, las marcas bajo estudio protegen productos destinados en la clase 16 de la nomenclatura internacional, así, la marca inscrita “UNIPAC”, distingue y protege bolsas y empaques de plástico y polietileno, y la marca solicitada “UNIPAL”, distinguiría y protegería



paletas de papel corrugado o de cartón corrugado para el transporte de bienes. Como puede observarse, estos productos se encuentran relacionados, son de similar naturaleza, ya que ambos sirven para transportar bienes, lo que podría generar una convergencia competitiva entre éstos, siendo, que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial. En relación a lo indicado anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:

“... Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”.

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, la mayoría de este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la marca de comercio “UNIPAL” sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **GRUPO UNIPAC, S.A.**, titular de la marca de fábrica “UNIPAC”, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La mayoría de este Tribunal arriba a la conclusión de que tal y como se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “UNIPAL”, se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 16 del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca inscrita de la empresa opositora, “UNIPAC”, asimismo con productos relacionados con ésta.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente resultan muy similares**, casi idénticos, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su

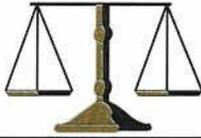


Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, lo procedente es declarar por mayoría sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Alejandra Patiño Ruiz, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TAURUS INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho, 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, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, la mayoría este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Alejandra Patiño Ruiz, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TAURUS INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Adolfo Durán Abarca salva el voto. 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

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

VOTO SALVADO DEL JUEZ DURÁN ABARCA

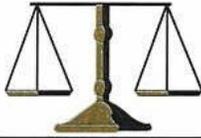
PRIMERO: JUSTIFICACIÓN: Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa **TAURUS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, respecto de la denegatoria de la inscripción de la marca “UNIPAL”, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, salvo el voto por las razones que a continuación se detallan:



SEGUNDO: RESOLUCIÓN DEL A QUO Y CRITERIO DE MAYORÍA: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción rogada por la empresa TAURUS INTERNACIONAL S.A., de la marca de comercio “UNIPAL”, en clase 16 internacional, para proteger “paletas de papel corrugado o de cartón corrugado para el transporte de bienes”, por considerar, en resumen, que entre la marca solicitada y la marca inscrita de la empresa oponente “UNIPAC”, clase 16 para proteger “bolsas y empaques de plástico y polietileno”, hay similitud gráfica y fonética, además que los productos protegidos por ambos signos están relacionados, pues, a manera de ejemplo, las bolsas de polietileno que son ofrecidas por la empresa oponente, pueden servir para guardar o trasladar objetos o productos de naturaleza industrial, lo que hace que el sector de consumidores (industria) coincida con el de los productos de la marca solicitada, situación que provoca riesgo de confusión en el mercado meta.

Por su parte, la tesis de mayoría de este Tribunal prohija este criterio, confirmando la similitud gráfica y fonética entre los signos y estimando que los productos por ellos protegidos “*se encuentran relacionados, son de similar naturaleza, ya que ambos sirven para transportar bienes, lo que podría generar una convergencia competitiva entre éstos, siendo que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial.*”

TERCERO: PROCEDENCIA DEL SIGNO DISTINTIVO SOLICITADO CONFORME AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA. En el caso de marras, el suscrito Juez estima que el carácter distintivo de la marca propuesta, debe serle reconocido como consecuencia de no incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y con base en el principio de especialidad marcaria, tal como se dispone en el artículo 24 inciso e) del Reglamento de dicha Ley que reza: “*Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.*”



En relación con este conocido principio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la resolución dictada el 03 de noviembre del 2007, Proceso 022-IP-2007, dispuso en lo que interesa:

“El objetivo del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares.

Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:

“La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”. (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 278).

Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos.

Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual



confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: *Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor.*

d) Relación o vinculación entre productos: *Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.*

e) Uso conjunto o complementario de productos: *Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.*

f) Mismo género de los productos: *Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” (Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, del 14 de enero de 2004).”*

A la luz de las premisas que se extraen de esta ilustrativa cita jurisprudencial, al comparar los productos de la marca solicitada y los defendidos por la empresa oponente, se arriba a las siguientes conclusiones: El signo distintivo que se pide inscribir sólo va a proteger un único producto, dentro de la clase 16 internacional, a saber, “paletas de papel o de cartón corrugado para transporte de bienes”. Puede observarse que se trata de un producto que sólo es demandado



por un consumidor especializado – el industrial que se dedique al embalaje de mercaderías- y el cual sólo es posible adquirir en un centro de distribución especializado. Puede inferirse con claridad que no estamos ante un producto que se pueda adquirir en supermercados o ferreterías, en donde se distribuye toda clase de bienes, pues, tal como lo explica la parte recurrente, una paleta de papel o cartón (corrugado) para transportar bienes, constituye una especie de plataforma o base en la cual se transportan los bienes, siendo su uso totalmente industrial y su distribución suele ser desde las mismas bodegas o fábricas. Los productos protegidos por la marca UNIPAL se venden solamente al por mayor, para un sector industrial específico y tiene canales de comercialización diferentes, a los que tienen, por ejemplo, las bolsas plásticas. Por la naturaleza del producto, los medios de difusión publicitaria son restringidos – fundamentalmente páginas y revistas especializadas de la internet – y no la radio, televisión o prensa por los que se suele anunciar productos de consumo masivo.

Los productos de la marca oponente, contrario sensu, pertenecen a otro género, son para fabricar “bolsas y empaques de plástico y polietileno”, no son fabricadas con papel o cartón, y no puede inferirse que exista una complementariedad o uso conjunto de los productos que pueda dar lugar a confusión respecto a su origen empresarial. De la protección registral concedida a la marca “UNIPAC”, no se logra determinar si su uso es industrial o doméstico, por lo que no puede afirmarse, como lo sostuvo el Registro a quo, que hay identidad en el mercado meta. Este tipo de bolsas es posible adquirirlas en todo tipo de supermercados, ferreterías y otros comercios como las popularmente llamadas “pañaleras”, por lo que claramente se concluye que tienen otros canales de comercialización y otro nicho de consumidores.

Aunque las marcas contrapuestas tienen una gran similitud gráfica y fonética, en observancia de las reglas enunciadas que derivan del principio de especialidad marcaria, pueden coexistir en el mercado, no siendo relevante para arribar a este criterio el hecho de la marca solicitada sea notoria – lo cual de todas formas no se pudo probar al tenor de las exigencias del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos- pues en el caso en estudio los productos son



distintos y no existe relación entre ellos capaz de producir riesgo de confusión directa o indirecta en el consumidor.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, se concluye que la marca solicitada no quebranta las causal de irregistrabilidad a la que refiere el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, teniendo por el contrario capacidad distintiva respecto de los productos que pretende proteger, razón por la que deviene procedente declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de noviembre del dos mil ocho, la cual se revoca, debiendo en su lugar ordenarse la inscripción de la marca UNIPAL, solicitada por la compañía TAURUS INTERNACIONAL S.A.

Lic. Adolfo Durán Abarca



DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.