



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0467-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “Sunny pack (DISEÑO)”

PLASTIFAR, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-5318)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0227-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y seis minutos del quince de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, con cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **PLASTIFAR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de República Dominicana, domiciliada en Autopista Duarte km 13 ½ Santo Domingo oeste, Republica Dominicana, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:40:08 horas del 24 de setiembre de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En fecha 23 de mayo de 2024, la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de PLASTIFAR, S.A., solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio , para proteger y distinguir, en **clase 8:** cubertería plástica: cuchillos, tenedores y cucharas, en **clase 17:** materias plásticas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar, en **clase 20:** bandejas de plástico [contenedores] para el embalaje de alimentos, y en **clase 21:** envases desechables (plásticos) para uso doméstico tales como vasos y platos de plástico; bandejas, tazas, tazones y platos para servir; tenedores y cucharas de plástico para servir. Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2024, el interesado solicitó se excluya la clase 21 internacional (folio 23 del expediente principal).

Mediante resolución dictada a las 08:40:08 horas del 24 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud por incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representante de Plastifar, S.A., presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y solicitó revocar la resolución recurrida y expresó como agravios que el signo solicitado es distintivo y la autoridad registral debió analizar la marca en conjunto, sea, “Sunny Pack” versus “Sunny Patch”, considerando



que el término Sunny es un elemento de uso común, ya que las palabras PACK y PATCH son los términos núcleo a comparar y que tienen significados distintos, además que debe valorarse el signo en su conjunto, prestando atención al diseño de su signo. En cuanto a los productos refiere que los inscritos van dirigidos a uso infantil, mientras lo que su representada son soluciones plásticas desechables.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de **MELISSA & DOUG, LLC**, la marca de fábrica y comercio **SUNNY PATCH**, registro 219544, inscrita desde el 20 de julio de 2012, vigente hasta el 20 de julio de 2032, para proteger y distinguir entre otras, en **clase 21**: cestas de picnic, botellas plásticas para agua vendidas vacías, escobas, recipientes para beber; botes de basura; guantes de jardinería; aspersores de césped; baldes, cubetas plásticas, cepillos de fregar, escobillas de goma para uso doméstico, regaderas, vasos de plástico, platos, tazones, vasos, loncheras, recipientes para la casa o la cocina. (folios 33 a 34 del expediente principal).

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO EL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que 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 adquieren en el mercado.

Basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

- 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.

Se debe recordar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria; de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las



denominaciones, 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. 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]


c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]



e) 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; [...]

De esta manera, las marcas por cotejar son:

	SUNNY PATCH
<p>Marca de fábrica y comercio</p> <p>Clase 08: Cubertería plástica: cuchillos, tenedores y cucharas.</p> <p>Clase 17: Materias plásticas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar</p> <p>Clase 20: Bandejas de plástico [contenedores] para el embalaje de alimentos.</p>	<p>Marca de fábrica y comercio</p> <p>Clase 21: Cestas de picnic; <u>botellas plásticas para agua vendidas vacías;</u> escobas; <u>recipientes para beber;</u> botes de basura; guantes de jardinería; aspersores de césped; baldes; cubetas plásticas; cepillos de fregar; escobillas de goma para uso doméstico; regaderas; <u>vasos de plástico; platos; tazones; vasos; loncheras; recipientes para la casa o la cocina.</u></p> <p>Clase 28: (...).</p>



Del análisis en conjunto de los signos, a nivel gráfico, se observa que



la marca solicitada es una marca mixta, se conforma por las palabras **SUNNY** y **PACK**, escrita en una grafía especial, la primera de color celeste y la segunda de color azul, encima de la letra “n” se coloca el diseño que asemeja a un sol. Por su parte, la marca inscrita **SUNNY PATCH** se compone por los vocablos **SUNNY PATCH** escrita en una grafía de color negro. De ahí, que a pesar de contener las marcas otros elementos, estas comparten el término **SUNNY**, elemento preponderante en los signos marcarios y que el consumidor recordará al momento de adquirir los productos, además que el término que acompaña a la marca solicitada “PACK” resulta muy similar al inscrito “PATCH”, donde comparten tres letras de cinco; haciendo que sean mayores las similitudes que las diferencias, situación que podría llevar al consumidor a incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial.

Esa afinidad en la palabra denominativa **SUNNY** y la similitud con los términos que lo acompañan en los signos ocasiona que a nivel fonético tengan una pronunciación similar y suenen al oído del consumidor de forma parecida, lo que aumenta el riesgo de confusión o asociación empresarial. Sumado al hecho que la similitud gráfica indicada entre los términos “PACK” y “PATCH” aumentan la similitud fonética entre los signos en su conjunto.

Dentro del campo ideológico, la palabra **SUNNY** incluida en la marca propuesta, así como en el signo registrado, se traduce al idioma inglés como “soleado”, y al ser el elemento preponderante, evoca una misma idea en la mente del consumidor, quien podría relacionar la marca



propuesta con la marca registrada, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas. Ahora bien, la determinación de la similitud entre los productos es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, de los listados de productos se observa que el signo



solicitado pretende proteger en **clase 08**: Cubertería plástica: cuchillos, tenedores y cucharas, en **clase 17**: materias plásticas semielaboradas; materiales para calafatear, estopar y aislar, y en **clase 20**: bandejas de plástico [contenedores] para el embalaje de alimentos; y la marca inscrita **SUNNY PATCH** protege en **clase 21**, entre otros: botellas plásticas para agua vendidas vacías, escobas; recipientes para beber, vasos de plástico; platos; tazones; vasos; loncheras; recipientes para la casa o la cocina; por lo que los productos que protege la marca inscrita en clase 21, se relacionan con los productos que protege la marca solicitada en las clases referidas, ya que el signo pedido busca proteger utensilios de plástico de uso manual y doméstico, y la marca inscrita en la clase citada, agrupa



utensilios y recipientes para uso doméstico y de materiales plásticos, por lo que los productos son de igual naturaleza, pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de distribución y comercialización, y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, de manera que, el consumidor podría asociarlas a un mismo origen empresarial, haciendo incurrir al consumidor en riesgo de confusión o asociación empresarial, por lo que no es factible que la marca pretendida coexista registralmente y en el mercado junto con la marca inscrita.

De ahí que, los alegatos del apelante sobre que “Sunny” es un término o elemento de uso común, y las palabras PACK y PATCH son los términos núcleo de la marca, no son de recibo, ello, porque de la visión de conjunto el elemento preponderante en ambos signos es el vocablo SUNNY.



De igual forma, el diseño que contiene la marca mixta no le otorga la suficiente distintividad para diferenciarse del signo inscrito, en consecuencia el conjunto marcario solicitado no puede acceder a su registro.

Por último, en cuanto al agravio sobre el destino de los productos inscritos, a saber, al uso infantil; este argumento debe ser rechazado, toda vez que la autoridad registral y esta instancia deben efectuar el cotejo marcario tal cual constan los productos indicados en el asiento registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, y en virtud de existir la posibilidad de que surja un riesgo



de confusión entre los signos cotejados, así como la posibilidad de asociación empresarial, este Tribunal considera que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Plastifar, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:40:08 horas del 24 de setiembre de 2024, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de Plastifar, S.A., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:40:08 horas del 24 de setiembre de 2024, la que en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55