



registros 255126 y 255127, ambas en clase 16, y propiedad de CENTRAL AMERICAN BRANDS S.A. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 15:37:39 horas del 23 de octubre del 2018, en lo conducente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas... se procede a i) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad contra los signos distintivos... VIKINGO (DISEÑO), clase 16 Bolsas para basura, registro 255127, inscrita el 16 de setiembre del 2016 Y... VIKINGO (DISEÑO) Bolsas para basura, 255126, inscrita el 16 de setiembre del 2016 propiedad de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., interpuesta por... COMPAÑÍA FLEXTECH S.A.”.*** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de noviembre del 2018, la COMPAÑÍA FLEXTECH S.A. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que la decisión del Registro de la Propiedad Industrial obedece al resultado de un cotejo marcario simple y desactualizado, donde el análisis debe recaer sobre el aspecto gráfico y conceptual de las marcas contrastadas, donde se incumple el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, pues se limita a rechazar la gestión por no existir semejanza gramatical, y no en su semejanza visual que genera confusión o error en el consumidor por la forma en la que el titular de los registros inscritos ha diseñado sus marcas y el empaque en el que las comercializa, siendo un intento de imitación de marcas de su representada y sus empaques; pues la resolución es omisa en referirse a la reproducción del casco del vikingo, el cual es casi idéntico. De igual forma, la resolución no se pronunció sobre el intento de imitación en las marcas/empaque, pues reproducen un basurero y una bolsa de basura blanca con un nudo en la parte superior de la bolsa, así como la tipografía, disposición y ubicación de letras son casi idénticas. Indica que el consumidor no realiza una análisis detenido de las diferencias y semejanzas entre signos, como si los operadores del derecho, y en este caso, donde los productos masivos son tomados

de un anaquel por el consumidor, quien se deja guiar por el recuerdo que conserva en su memoria de una marca, frente a dos productos que tengan las características del basurero, una bolsa, un nudo, en el centro del empaque la marca colocada en una misma franja, con una misma inclinación, tipografía y tamaño semejante en letra color negro, fondo blanco del empaque en la parte superior y media, y en la parte inferior cada una tiene un color semejante. Concluye que los vocablos de las marcas son completamente diferentes, sin embargo, desde el punto de vista visual-conceptual las marcas son semejantes, lo que genera al consumidor una asociación mental al contraste; y que tanto la Ley de Marcas, jurisprudencia y doctrina, sancionan la identidad como la semejanza en los intentos de imitación y reproducción de marcas por error o confusión que puedan causar al consumidor, también la afectación que pueda causar al titular de la marca ha posicionado en el mercado sus productos y marcas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando I de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 84 a 110 del expediente principal, y 19 al 22 del legajo de apelación, respectivamente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. Se admiten los elementos probatorios visibles a folios a folios 84 a 110 (Certificaciones de Marcas) del expediente principal, y 19 al 22 (Certificaciones digitales de marca) del legajo de apelación, respectivamente.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. LA ACCION DE NULIDAD EN CONTRA DE SIGNOS MARCARIOS POR AFECTACION A DERECHOS DE

TERCEROS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En este sentido, el **artículo 37** de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando “*...contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley...*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una*

ineficacia del signo per se). *La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206**).

Queda claro entonces que, quien solicite la nulidad de un signo inscrito a nombre de un tercero, por afectar un derecho marcario previo, no solo debe ser titular de ese signo inscrito con anterioridad, sino que, debe también ejercer su uso en forma efectiva.

A efecto de ilustrar lo relativo al uso de los signos marcarios en el mercado, en doctrina encontramos: *“El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro. Hasta se ha reconocido “en la medida en que han sido intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela... su titular puede solicitar el cese de uso de una marca confundible”.* Desde luego, el uso, mediando la oposición al mismo, no tiene ninguna validez y no genera ningún derecho a favor de quien lo ha realizado. Tampoco puede tener valor alguno el uso de una marca confundible con otra anterior registrada, ya que ello implicaría desconocer el derecho exclusivo de una marca legalmente registrada. El uso, para tener valor, además debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela. Este uso no puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o induciendo a error al público por su confusión con otras marcas registradas con anterioridad. Debe ser un uso efectuado sin mala fe.” (agregado el énfasis) (Derecho de Marcas. Otamendi, Jorge, Editorial LexisNexis –Abeledo-Perrot, año 2003).

De lo anterior, es posible afirmar que, si aún el uso previo y sin registro puede fundamentar una solicitud de anulación de otro signo marcario que se le oponga, con mayor razón puede

solicitarse esa anulación, cuando el signo afectado ha sido utilizado en el mercado y éste además se encuentra registrado de previo.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO Y ADAPTABILIDAD AL CASO CONCRETO.

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 ambos 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas en conflicto son:

Signo

a.



b.



❖ *Signos de los cuales se solicita la Nulidad*

1.



2.



3.



4.



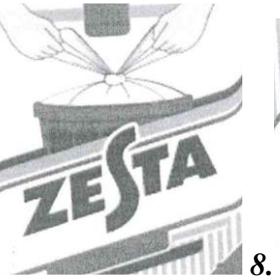
5.



6.

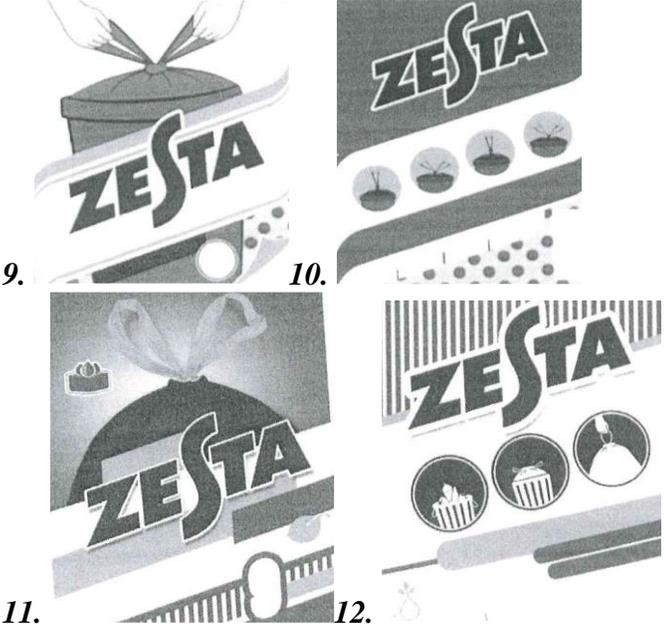


7.



8.

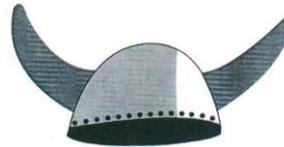


		
Registro	<p>a. 255126 b. 255127</p>	<p>1. 254388 2. 257290 3. 263266 4. 263264 5. 263270 6. 254389 7. 254390 8. 254387 9. 253934 10. 254279 11. 263269 12. 263267</p>
Marca	Fábrica y Comercio	Fábrica y Comercio
Protección y Distinción	Bolsas para basura	Materias plásticas para embalar, no comprendidas en otras clases
Clase	16	16
Titular	CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.	COMPAÑÍA FLEXTECH S.A.

Se infiere que se tratan de marcas mixtas, porque están compuestas tanto por elementos denominativos, “**VIKINGO**” y “**ZESTA**”, como también por gráficos. Por eso, ateniéndose únicamente al elemento denominativo de las marcas, desde un punto de vista *fonético* los signos contrapuestos son diferentes.

No ocurre lo mismo desde un punto de vista gráfico, por cuanto como en ambas reproducen un basurero, una bolsa de basura blanca amarrada con un nudo en su parte superior, así como la tipografía, disposición y ubicación de letras son casi idénticas (registros 254388, 263266, 263264, 263270, 254389, 254390, 254387, 253934, 263269); es entonces que desde el plano visual, a golpe de vista, los signos resultan ser semejantes, y más aún porque a juicio de este Tribunal, en esta oportunidad es el elemento gráfico de ambos el que prevalece.

Desde un punto de vista ideológico, no hay duda de que las marcas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual, el yelmo o casco vikingo, un casco con cuernos cual es uno de los principales símbolos del mundo vikingo, resulta un concepto que en ambos signos es



semejante, específicamente en el registro 257290 (presentado el 26 de noviembre del 2015) y observado en los registros que se busca anular, detalladamente

idéntico sobre la palabra VIKINGO de los registros 255126 y 255127 “” (ambos presentados el 10 de mayo del 2016).

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada por los productos a

proteger, sean bolsas de basura de la misma clase 16 del nomenclátor e iguales a todos aquellos materiales plásticos para embalar, desde cualquier tipo de objetos, cosas, productos hasta basura.

Todos los elementos alegados por el apelante, son en ambos signos mixtos y elementos de uso común, pues ambas protegen como ya se dijo bolsas para basura. Siendo que en ese tanto el factor tópico distintivo es la parte denominativa VIKINGO contra ZESTA. La disposición de todos estos elementos comunes en las etiquetas es evidente que estas dispuestos de forma idéntica, por lo que se comparte con el gestionante que el elemento figurativo visual genera un concepto que imita se reproduce hasta en la inclinación de la parte denominativa ambas marcas.

Al darle la visión de conjunto en el contexto de la totalidad del signo (incluida la parte denominativa), una fuerza distintiva a esa disposición de elementos figurativos (que, aunque inocuos como elementos de uso común - elementos que por su uso dentro de la etiqueta no tienen protección), tienen la capacidad de generar confusión en el consumidor cuando **estos coexisten en el mercado en los mismos canales de distribución y ventas, se puede decir en las mismas góndolas del mercado.** Por ello, en este tipo de casos, tal fuerza distintiva de la parte figurativa puede llevar a la parte denominativa a relegarse como elemento accesorio a un segundo plano.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión conceptual entre los diseños de las marcas VIKINGO Y ZESTA, en donde son semejantes sus respectivos diseños, se daría una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (Artículo 25 párrafo primero e, inciso e) de la Ley de Marcas, así como el numeral 24 inciso f) de su Reglamento, entre los productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, por cuanto, por ser bolsas plásticas se relacionan entre sí (Artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (Artículo

8 inciso b). de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (Artículo 24, inciso f) del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo que se desprende de acuerdo a los certificados aportados como prueba y que el Registro así como este Tribunal establecieron como hechos probados.

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra adicionalmente, en perjuicio de la COMPAÑÍA FLEXTECH, S.A., “...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 de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Por último, y en lo que respecta a la mala fe y competencia desleal de las actuaciones de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS, esta no fue demostrada, ni tampoco consta en el expediente prueba que pudiera haberse valorado para demostrar lo contrario, siendo únicamente apreciaciones subjetivas manifestadas por el recurrente, a lo que este Tribunal los rechaza.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la COMPAÑÍA FLEXTECH S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:37:39 horas del 23 de octubre del 2018, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, anulando los registros 255126 y 255127.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado especial de la COMPAÑÍA FLEXTECH S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:37:39 horas del 23 de octubre del 2018, la que en este acto *se*

revoca en todos sus extremos, cancelando los registros 255126  y 255127



, ambas en clase 16, y propiedad de CENTRAL AMERICAN BRANDS S.A. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptor.

Inscripción de la marca

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.