



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0077-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo PAK-PAK**

**Rubí Importing And Exporting S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2142-07)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 203-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de Presidente de la empresa Rubí Importing And Exporting S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:51:29 horas del 20 de octubre de 2009.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 13 de marzo de 2007, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, representando a la empresa Rubí Importing And Exporting S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica el signo **PAK-PAK**, para distinguir en clase 21 de la nomenclatura internacional utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, materiales de limpieza, viruta de



hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las 13:51:29 horas del 20 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha 16 de noviembre de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Polímeros y Tecnología S.A. **BAGPACK**, registro N° 169205, vigente hasta el 6 de julio de 2017, para distinguir en clase 21 utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza (folios 13 y 14).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado como marca y la marca inscrita, rechazó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente alegó que los signos han de analizarse en su conjunto, que en el presente caso la diferencia entre una sílaba y la diferente pronunciación entre los signos crea suficiente diferenciación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
<b>BAGPACK</b>	<b>PAK-PAK</b>
Productos	Productos
Clase 21: utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza	Clase 21: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, materiales de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas



	en otras clases
--	-----------------

A excepción de la viruta de hierro y el vidrio en bruto o semielaborado, el resto de los productos son idénticos. Al respecto y sobre el principio de especialidad indica el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

Entendido dicho comentario **a contrario sensu**, tenemos que entonces los signos han de ser diferenciables el uno del otro para permitir su coexistencia registral. Y en dicho sentido, considera este Tribunal que una vez cotejados éstos, no hay tal diferenciación. En efecto, ambos signos son del tipo denominativo, sea que están compuestos únicamente por letras sin diseño u otros elementos que lo acompañen, de dichas letras se repite en los signos el uso de la A dos veces y en las posiciones dos y cinco, de la letra P en la posición cuatro y de la letra K en la última posición, por lo que se observa un cierto grado de similitud a nivel gráfico. Pero es en los niveles fonético e ideológico en los que se encuentran mayores semejanzas. Fonéticamente, al estar compuestas ambas palabras por dos sílabas, cada una de ellas usando a la vocal a como elemento central, y tener una desinencia idéntica por pronunciarse igual en ambos casos la sílaba final, hacen que los signos sean en dicho nivel casi idénticos. Y si a esto le sumamos que el sonido “pac” suena idéntico a la palabra en idioma inglés “pack”, que se refiere a empaçar o empaque, lo que ideológicamente despertará en el consumidor una idea muy similar a la que se transmite con la palabra backpack, en español mochila, ya que ambas tienen que ver con lo relativo a empaçar. Pero la sinergia que produce la unión del sonido “pac” con la idea de empaçar también se da en el consumidor hispanoparlante como lo es el



mayoritario en el mercado costarricense, ya que dicho sonido es característico en ese verbo y todas sus formas de conjugación, por lo que en idioma español la relación fonético-ideológica que se imprime en la mente del consumidor lleva a igual resultado al cotejar sucesivamente a los signos enfrentados.

Por ello es que no se pueden acoger los agravios expresados por el apelante, ya que su argumentación apunta a establecer una diferencia entre los signos cotejados, la cual no es suficiente para permitir la coexistencia de las marcas respecto de los productos protegidos por la marca inscrita, sea utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, materiales de limpieza; sin embargo, y en aplicación del principio de especialidad recogido en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, explicado **supra** por Lobato, y lo establecido por el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el registro si puede ser acordado para vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases, ya que dichos productos están lo suficientemente alejados de los que se distinguen con la marca registrada como para permitir su coexistencia registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca solamente puede coexistir con la marca registrada respecto de los productos vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases. Por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de registro solicitado respecto de los productos dichos.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert representando a la empresa Rubí Importing and Exporting S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y un minutos, veintinueve segundos del veinte de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca parcialmente para que en su lugar se continúe con el trámite de lo solicitado respecto de los productos vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*