



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0564-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Ecopen”

A.W. Faber-Castell S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 10952-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 239-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en representación de la compañía **A.W. Faber- Castell S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Brasil, domiciliada en Rua 1º de Maio, 61, Barrio Núcleo Residencial Silvio Vilari, Ciudad de Sao Carlos, Estado de Sao Paulo, CEP 13560-911 Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintitrés minutos con cuarenta y ocho segundo del veintisiete de Agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el diez de agosto de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, el apelante solicita la inscripción de la marca de fábrica “*Ecopen*” en clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*lápices de color, lápices de mina, goma de borrar, sacapuntas, bolígrafos, lapiceros, rotuladores, hidrográficas, goma de pegar blanca y barra de pegar, correctores, masas de modelar,*



guache, pintura para pintar con los dedos, pegamento coloreado, pintura facial, bolígrafos de punta fina y acuarelas”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con veintitrés minutos y cuarenta y ocho segundos del veintisiete de Agosto de dos mil ocho, rechaza la inscripción de la solicitud, por existir inscrita otra marca similar perteneciente a un tercero, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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. Este Tribunal enlista como hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica ***Ecopel***, bajo el registro número 124539, propiedad de la empresa **ABS Internacional División, S.A. De C.V.**, para proteger en clase 16 papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases particularmente todo tipo de impresiones y publicaciones, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografía, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, materia para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), naipes (barajas), caracteres de imprenta, clichés, particularmente papel higiénico (folios 46 y 47).



SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción planteada, basándose en el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, concluyendo que ambos son similares, pues contienen semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita *Ecopel*, haciéndolas casi idénticas y que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios. Asimismo indica que su registrabilidad violaría los literales a), b) y c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el alegato sostenido por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que en fecha veintiuno de enero de dos mil nueve, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca inscrita *Ecopel*, que es precisamente la marca que se le opone a la pedida y para lo cual, solicita sea devuelto el expediente a la oficina de origen para que se dicte un suspenso en el trámite de registro de la marca solicitada por medio de este expediente, lo anterior sin exponer agravio alguno que sustente su apelación respecto de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintitrés minutos con cuarenta y ocho segundo del veintisiete de Agosto de dos mil ocho.

CUARTO: DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE. la mayoría de este Tribunal considera improcedente por extemporánea la solicitud de suspensión con ocasión de ventilarse en otro expediente la cancelación por falta de uso de la marca *Ecopel*. El artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece en lo conducente:



“**Cancelación del registro por falta de uso de la marca.** A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca **también puede pedirse como defensa contra una objeción** del Registro de la Propiedad Industrial...” (Lo resaltado no es del original)

Nótese que en nuestro caso, el apelante podía oponer la excepción de falta de uso dentro de estas diligencias **lo cual no hizo dentro del término de 30 días** que al efecto le fue concedido por medio de resolución de las 14:14 horas del día 22 de enero de 2008 (ver folio 11), lo cual provoca la preclusión procesal de la posibilidad de conocer dentro del presente expediente la falta de uso de la marca que se le opone a la inscripción de la solicitada, lo cual no impide que –conforme a derecho- el aquí apelante instaure el procedimiento que al efecto conozca de esa circunstancia.

QUINTO: Ante la ausencia de agravios como fundamento de la apelación formulada por el recurrente, no es factible para la mayoría de este Tribunal, entrar a valorar si la resolución apelada viola algún derecho del interesado que haga posible acceder a su solicitud, quedando únicamente a esta Instancia proceder a determinar si con los elementos constantes en el expediente, esa resolución se encuentra dictada conforme a derecho.

Al observar las marcas contrapuestas y tomando como fundamento legal el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el contenido de la norma es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o



relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda o la asocie a un grupo empresarial. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Por lo anterior y siendo que los signos *Ecopen*, marca solicitada y *Ecopel* marca inscrita son similares, protegiendo a su vez productos similares y relacionados, no es posible para la mayoría de este Tribunal otorgar la protección solicitada, ya que ello generaría en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos. Por eso bien hizo el Registro en rechazar la solicitud pedida conforme con la normativa citada, a excepción del literal c) que se trata de otro supuesto jurídico.

SEXTO: Conforme lo expuesto y cita normativa que anteceden, este Tribunal por mayoría debe de declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la compañía **A.W. Faber- Castell S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintitrés minutos con cuarenta y ocho segundos del veintisiete de Agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma por encontrarse inscrita una marca similar a la cual se le debe proteger su derecho de exclusiva.

SETIMO: 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 (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa que anteceden, este Tribunal por mayoría declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Victor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado especial de la compañía **A.W. Faber- Castell S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veintitrés minutos con cuarenta y ocho segundos del veintisiete de Agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Ortiz Mora y Rodríguez Jiménez salvan su 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



**VOTO SALVADO DE LOS JUECES GUADALUPE ORTIZ MORA Y CARLOS
MANUEL RODRIGUEZ JIMÉNEZ**

Los Jueces Guadalupe Ortiz Mora y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salvan su voto y se apartan del criterio de mayoría en el siguiente sentido: Vista la petición del Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **A.W. FABER-CASTELL S.A.**, en cuanto a que sea devuelto el expediente a su oficina de origen para que se dicte un suspenso en el trámite de registro de la marca solicitada, ya que esa compañía presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de cancelación de la marca **Ecopel**, consideramos que con fundamento en el párrafo primero del artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es prudente por esta Instancia, no resolver el fondo del asunto y suspender el proceso, manteniendo en custodia el expediente, hasta tanto se decida sobre la solicitud de cancelación pedida.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33