



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0721-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca (PARTY BY POLYMER) (8, 21)

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-5717)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 0259-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del tres de mayo del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor de edad, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-496-310, representante de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, domiciliada en Panamá, Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA N° 8, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas un minuto veintiséis segundos del veinticuatro de agosto del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:29:51 horas del 16 de julio del 2015, la licenciada Sara Sáenz Umaña en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio PARTY BY POLYMER, en clase 21 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: vajillas desechables; y en clase 8 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: cubiertos desechables.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas un minuto veintiséis segundos del veinticuatro de agosto del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:30:57 horas del 2 de setiembre del 2015, la licenciada Sara Sáenz Umaña en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

- 1.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **FIESTA** donde es titular RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A., vigente al 12 de junio del 2018, para proteger en 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; material



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. (folio 16 Y 54).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca PARTY BY POLYMER, pues es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, y se deriva una asociación de productos de la misma naturaleza en clases 8 y 21 internacional, además de provocar confusión en relación a los medios de distribución y comercialización al que va dirigido los productos, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderado especial de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., indica que evidentemente el signo distintivo lo constituye el término POLYMER, y cuestiona la relación o descripción del producto con la palabra polímero, que el signo debe analizarse en un todo, siendo que gráficamente los signos no presentan similitud capaz de inducir a error al consumidor sobre la procedencia de los productos. Que la diferencia de su marca con la inscrita es clara y fonéticamente suficiente pues la pronunciación en conjunto es claramente diferente; además la diferencia ideológica existe ya que el signo BY POLYMER le aporta un sentido adicional. Finaliza indicando que la coexistencia como marca de los signos contrapuestos no genera ningún daño al consumidor, no se daña ningún derecho a terceros por la existencia de una marca que es considerablemente distinta a la inscrita, siendo que la marca solicitada resulta capaz de ser objeto de registro, pues no hay razones intrínsecas o extrínsecas que lo impidan.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal Registral conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado pues dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros. Cuando se solicita una marca y esta es similar a otra anterior perteneciente a un tercero, es muy posible que se genere en el consumidor un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, problema que ya ha resuelto la normativa marcaria al negar la registraci3n de este tipo de signos, protegiendo as3 aquel ya inscrito o registrado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean tambi3n relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, esto mediante el an3lisis del cotejo marcario conforme al art3culo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examinando *similitudes* gr3ficas, fon3ticas e ideol3gicas, dando m3s importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusi3n y asociaci3n* frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protecci3n a los derechos adquiridos por terceros.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: *“La percepci3n de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciaci3n global del riesgo de confusi3n. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”* (Carlos Fern3ndez Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edici3n, 2004, p3gina 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades)

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, es la siguiente:



| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Signo | <i>PARTY BY POLYMER</i> | <i>FIESTA</i> |
| | <i>Solicitada</i> | <i>Inscrita</i> |
| Marca | <i>de Fabrica y Comercio</i> | <i>de Fábrica</i> |
| Registro | <i>-----</i> | <i>175992</i> |
| Protección y Distinción | <i>Vajillas desechables (clase 21)</i> <i>Cubiertos desechables (Clase 8)</i> | <i>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; material 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.</i> |
| Clase | <i>21 y 8</i> | <i>21</i> |
| Titular | <i>CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.</i> | <i>RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.</i> |

Gráfica y fonéticamente los signos son diferentes. El signo solicitado está escrito en idioma inglés mientras que el registrado es en idioma español, aunado a que ambos signos en su pronunciación y vocalización, entonan y resultan de forma totalmente disimiles.

Conforme a su cotejo ideológico, ***PARTY BY POLYMER***, las palabras ***PARTY BY*** son traducidas por el solicitante como ***PARTIDO POR***, pero será el consumidor quien percibirá el término ***PARTY*** de la marca solicitada, y en la usual y habitual corriente del entendimiento, éste la traducirá como ***FIESTA*** y no como partido por, pues esta es la conceptualización más conocida y utilizada por los consumidores, siendo esta la razón por la que surge la similitud ideológica con el signo solicitado.

Ahora bien, respecto de su otro término, las palabras ***BY POLYMER***, que traducido al idioma español significa ***POR POLIMERO*** (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/by%20polymer>); siendo que ***POLIMERO*** (del griego: poly: «muchos» y mero: «parte», «segmento»)



son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero>), y no es más que plásticos, termoplásticos y materiales polímeros orgánicos, es decir, que pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. (<http://www.monografias.com/trabajos61/polimeros/polimeros.shtml>), no le otorgan ninguna distintivita a la marca pretendida y por tanto el consumidor no podría diferenciar con mediana claridad que se trata de otra empresa, diferente a la titular de la ya registrada. Es por ello que ideológicamente, BY POLYMER visto conforme a los productos que se pretenden proteger y distinguir no resultan ser lo suficientemente distintivos, ya que encaminan al material del que está hecho el producto

Esta identidad en el cotejo marcario también es visible en los productos protegidos y solicitados por **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.** puesto que los utensilios, recipientes, vajillas y cubiertos todos desechables aun y cuando hayan sido solicitados en clases diferentes, los mismos están totalmente relacionados en su uso, consumo y distribución comercial, y aunque la marca inscrita por **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.** refiere utensilios que no sean de metal precioso ni chapado, lo anterior incluye los que son desechables, pues no están excluidos de la lista de productos que protege. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la del signo inscrito, procede de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa.

Este Tribunal arriba a la conclusión que, al igual de lo que se sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su ideológica, podrían provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque la marca cuyo



registro se solicita se destinaría a la protección de productos de la misma Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, a la que pertenece la marca inscrita propiedad de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, pues los productos de uno y otro signo resultan de una misma naturaleza, aspecto, que minimiza la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo propuesto.

De ahí que procede proteger a la marca inscrita frente a un riesgo de que el consumidor pueda confundir el origen empresarial, lo cual no sería evitado ni con una reducción de la lista como la que propone la solicitante. Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, representante de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas un minuto veintiséis segundos del veinticuatro de agosto del 2015, la cual debe confirmarse.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada Sara Sáenz Umaña, representante de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro



de la Propiedad Industrial de las once horas un minuto veintiséis segundos del veinticuatro de agosto del 2015, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica y comercio PARTY BY POLYMER, en clase 21 y 8 de la clasificación internacional NIZA. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

ambas marcas son denominativas de escritura simple, letras mayúsculas y color negro, la solicitada posee 3 palabras mientras que la inscrita 1, siendo la palabra **PARTY** el elemento que guarda la carga distintiva intrínseca del signo, es la parte preponderante, distintiva y que está incorporada en el signo que se pretende inscribir; los términos BY POLYMER no resultan lo suficientemente distintivos; este análisis en conjunto determina que la palabra FIESTA, ya inscrita como marca a nombre de otro titular y en la misma clase 21 deja clara que la similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca inscrita con la solicitada provoca un riesgo de confusión en el consumidor medio, quien podría creer que se trata del mismo signo y de la misma empresa, sea **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, ya que además protegen productos similares, de lo cual deriva también que pueden concurrir en los mismos canales de distribución y comercialización.

Desde el punto de vista fonético presenta una fuerte similitud, ambos signos comparten la palabra FIESTA, y como bien determina el Doctor Fernández Novoa ***“Esta comparación constituye una importante fase del proceso encaminado a determinar si dos marcas denominativas simples son o no semejantes. Si el balance de la comparación fonética arroja un saldo favorable a la existencia de la semejanza, habrá que concluir – las más de las veces – que las marcas confrontadas son confundibles.”*** (Ibíd., p. 327).