



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1967-1006-10 TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “TERMOPACK”

TERMOPACK INDUSTRIAL C.POR A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4226-04)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 662-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del tres de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, casado abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho doscientos diecinueve, apoderado especial de la empresa **TERMOPACK INDUSTRIAL C.POR A**, organizada y existente bajo las leyes de República Dominicana, domiciliada en Calle Nicolas de Ovando No. 334, Villas Agrícolas Santo Domingo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y dos minutos ocho segundos del primero de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de junio de dos mil cuatro por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad uno ochocientos treinta y tres cuatrocientos trece, apoderado especial de la sociedad **GRUPO DIVERSIFICADO S.A DE C.V**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TERMOPACK** en clase 16 “Bolsas plásticas de todo tipo, bolsas para basura, materiales plásticos para empacar y envolver, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón”, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (



para papelería), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la empresa **TERMOPACK INDUSTRIAL C.POR A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas treinta y dos minutos ocho segundos del primero de noviembre de dos mil diez resolvió “...*se declara sin lugar la oposición planteada por LUIS PAL HEGEDÜS, apoderado especial de la empresa TERMOPACK INDUSTRIAL C.POR A, contra la solicitud de inscripción de la marca TERMOPACK en clase 16 internacional; presentada por MANUEL ENRIQUE LIZANO PACHECO, en su calidad de apoderado especial del GRUPO DIVERSIFICADO S.A DE C.V, la cual se acoge.*”

TERCERO. Que el Licenciado **Luis Pal Hegedüs** apoderado especial de la empresa **TERMOPACK INDUSTRIAL C.POR A** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas treinta y dos minutos ocho segundos del primero de noviembre de dos mil diez.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. El oponente no presenta solicitud de inscripción de la marca **TERMOPAC** en clase 16 para los mismos productos o



productos relacionados, conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por el apoderado de la empresa **TERMOPACK INDUSTRIAL C.POR A**, al considerar que el oponente en cuanto al uso anterior no satisfizo la obligación de solicitar la marca **TERMOPAC** en clase 16 para los mismos productos, por lo que incumple lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, asimismo en cuanto al análisis de la notoriedad de la marca solicitada, no aporta prueba suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que la misma carece de los requisitos necesarios, conforme los presupuestos contenidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, razón por la cual al tenerse por no demostrado el uso anterior del signo, así como su notoriedad no existe derecho alguno que pueda ser afectado o lesionado con la inscripción del signo solicitado.

Por su parte el apoderado especial de la empresa **TERMOPACK INDUSTRIAL C. POR A** manifiesta que su representada data desde el año 1978 desde hace más de treinta años y que actualmente posee un portafolio de más de 200 productos de foam, rígidos y cartón que satisfacen las necesidades de empaques de sus clientes en 27 países, que no cabe duda que su representada es la titular legítima y única de la marca **TERMOPAC**, siendo que uno de los países con los cuales su representada mantiene relaciones comerciales con Costa Rica, lo cual queda demostrado con las copias de las facturas de ventas aportadas como material probatorio, no tanto para demostrar la “notoriedad” de la marca como indica el Registro de la Propiedad Industrial, sino para demostrar que su mandante utiliza la marca con anterioridad con respecto a la marca que pretende inscribir la empresa solicitante, siendo su representada la legítima y



única titular de la marca. Agrega que existe identidad entre la marca de su mandante y la marca solicitada por la empresa **GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A DE C.V**, siendo innegable en cuanto a los productos que se protegen así como en los elementos que componen cada una de ellas, lo cual inevitablemente causaría perjuicios a su mandante, la cual ha utilizado su marca **TERMOPAC** de buena fe, desde hace varios años, siendo factible afirmar que entre ambas marcas existe una total similitud gráfica, fonética e ideológica.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. USO ANTERIOR DE LA MARCA. En cuanto al uso anterior alegado por el apelante, estima este Tribunal que en el presente caso el apoderado de la empresa **TERMOPACK INDUSTRIAL C. POR A** no cumplió con la obligación de solicitar la marca **TERMOPAC** en clase 16 para los mismos productos tal y como lo establece el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual señala:

“ARTÍCULO 17. Oposición con base a una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca, se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expediente, relativos a la solicitud de Registro de la marca usada, fin de resolverlos conjuntamente, El opositor deberá presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud.

Conforme lo indicado, la norma es clara al establecer una obligación al oponente fundamentada en el uso anterior de la marca, consistente en la presentación de la solicitud a su nombre del signo controvertido, sobre el que alega mejor derecho en virtud del uso que ha hecho en el mercado, observa este Tribunal que en el presente caso el oponente omitió presentar la solicitud de inscripción de la marca **TERMOPAC** en clase 16 siendo que al no haber acreditado la presentación de la solicitud indicada, la misma se debe declarar improcedente según reza la norma y por ende los agravios esbozados deben ser rechazados.

QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA PARTE OPOSITORA. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca



como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca **TERMOPAC** ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley, que le permitiría oponerse a la solicitud de inscripción del signo **TERMOPACK** pretendido por el Apoderado Especial de la empresa **GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A DE C.V,**

Al respecto es importante señalar que en cuanto a los agravios del oponente relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el



artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, obsérvese que si bien la prueba presentada puede dar indicios de notoriedad, la misma es insuficiente para acreditarla tal y como lo disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba insuficiente.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la empresa **TERMOPACK INDUSTRIAL C.POR A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y dos minutos ocho segundos del primero de noviembre de dos mil diez.



SEXTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, apoderado especial de la empresa **TERMOPACK INDUSTRIAL C.POR A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y dos minutos ocho segundos del primero de noviembre de dos mil diez, la cual se confirma, acogiendo la inscripción del signo solicitado. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.