
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0414-TRA-PI

**OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “ECOPAK”**

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2018-6629)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0534-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Sara Sáenz Umaña**, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad: 2-0496-0310, en calidad de apoderada general sin límite de suma de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, calle Aquilino de la Guardia, edificio IGRA 8, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:22:04 horas del 19 de abril de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y

comercio "**ECOPAK**", para proteger y distinguir **en clase 8 internacional**: cubiertos desechables; **en clase 21 internacional**: vajillas desechables.

Una vez publicados los edictos y dentro del plazo de ley, el señor **Eduardo Díaz Cordero**, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0756-0893, en condición de apoderado especial de la compañía **INTERNATIONAL GLOBAL BRANDS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica: 3-101-722539, domiciliada en San José, San Sebastián, Paso Ancho, 75 sur del antiguo centro de salud, edificio de bodegas 1, presentó oposición de registro, con fundamento en el artículo 7 inciso b), d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en contra la solicitud de inscripción de la marca "**ECOPAK**".

Mediante resolución dictada a las 15:22:04 horas del 19 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor **EDUARDO DIAZ CORDERO**, en su condición de Apoderado Especial de **INTERNATIONAL GLOBAL BRANDS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-722539, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ECOPACK**, en clase 8 y 21 presentado por la señora **SARA SÁENZ UMAÑA**, en su condición de Apoderada Especial de **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, la cual se **deniega**."

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora **Sara Sáenz Umaña**, en la condición supra citada, mediante escrito del 24 de mayo 2021, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, señalando en sus agravios lo siguiente: **1.** La oposición sobre la cual se resuelve nunca se notificó a mi representada. **2.** El oponente fragmenta el signo solicitado, lo cual no lo hace el consumidor, el consumidor aprecia las marcas como un todo y no se detiene en fragmentarlas. **3.** La marca es distintiva, en el mercado no se ha presentado una como la de mi representada. La combinación que se pretende registrar no corresponde a la propia designación del producto o sus cualidades, no es genérico, descriptivo

o de uso común, por lo tanto, tiene aptitud distintiva para singularizar el producto frente a otros. **4.** La marca incluye al inicio las letras E C y O, no corresponde a la designación o descripción usual del producto y su registro no implicaría una apropiación del término ECO, de forma que otros pueden utilizarlo en combinaciones diferentes. Solicita se revoque la resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio, la representación de la compañía **INTERNATIONAL GLOBAL BRANDS SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó oposición a la inscripción del signo "**ECOPAK**", solicitado por la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, aduciendo que el signo es descriptivo en relación a los productos que pretende proteger y distinguir.

El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), define la marca como “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Para establecer si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, para determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida

en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

En el presenta asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual acogió la oposición planteada y denegó la inscripción del signo, precisamente por considerar que infringe los incisos b), d),

g) y j) del artículo 7 de la Ley marcas transcritos, es decir, por otorgar una ventaja funcional o técnica, por ser descriptivo, falta de distintividad y engañoso, así se desprende de la lectura de la resolución recurrida concretamente al folio 114.

En relación con las causales por las cuales el Registro rechaza la solicitud, es importante indicar, en cuanto a la prohibición de signos que otorguen una ventaja funcional o técnica, que esta es concebida ante la necesidad de impedir que se registren como marcas creaciones técnicas que deben ser objeto de otras modalidades de protección, y así evitar que los particulares utilicen el registro de marcas como un mecanismo para prolongar su derecho de exclusiva sobre creaciones técnicas.

En cuanto a los signos descriptivos, son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

El carácter engañoso, al que hace referencia el inciso j) del artículo séptimo de la ley citada y que también es indicado como violado por la empresa solicitante, habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

Ahora, si se configuran las tres causales desarrolladas, evidentemente habría una falta de aptitud distintiva, que dentro del derecho marcario es concebida el fundamento esencial para que se acceda a su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (**Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30**).

Tomando en consideración el esbozo normativo anterior, este órgano de alzada tiene claro, que la unión de dos términos con significados independientes para formar gráficamente una palabra nueva no siempre puede generar un signo distintivo, porque fonética e ideológicamente los términos mantienen su significado. No obstante en este caso, el signo

solicitado “**ECOPAK**” no es un término común o usual para los productos solicitados, no describe características de los productos a proteger, y no causa engaño sobre una característica, uso o procedencia de los productos.

Como puede apreciarse el empleo del signo “**ECOPAK**”, el cual pretende proteger y distinguir **en clase 8 internacional:** cubiertos desechables, y **en clase 21 internacional:** vajillas desechables; es una marca denominativa sin diseño especial, en donde el término “ECO”, conforme a la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico, y la administración registral debe suponer con base en el principio de buena fe, que los productos que protege la denominación con ese radical son precisamente de esa índole, por lo que de forma alguna ese vocablo le otorga “una ventaja o derecho exclusivo sobre un producto que es utilizado por todo el sector que labora bajo la premisa que se trata de un producto amigable con el medio ambiente”, tal como en forma textual lo indica el Registro en su resolución. Tampoco, se debe suponer engaño en caso de que no sea ecológico, ya que este, tal como se indica en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio”, y en este caso, tal como lo indica este Tribunal, bajo el principio de buena fe, tiene claro que los productos que se pretenden proteger son ecológicos.

En relación con el vocablo “PAK”, no puede ser traducido al español como paquete, pues esta palabra en inglés se escribe “pack”, siendo evidente que le faltaría la letra “c” para ser conteste con el significado establecido por el Registro. En este sentido, el Registro de origen comete un error en la definición que le proporciona a este término, como también lo comete al indicar que el signo es descriptivo y engañoso.

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende

distinguir, por lo que, al analizarse el signo propuesto en conjunto, es criterio de este órgano de alzada que la marca “ECOPAK” no incurre en las prohibiciones tipificadas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en relación con los productos propuestos en clase 8 y 21 de la nomenclatura internacional. Esos productos resultan distintivos en relación con la denominación que se pretende inscribir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones dadas, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Sara Sáenz Umaña**, apoderada general sin límite de suma de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:22:04 horas del 19 de abril de 2021, la que en este acto se revoca, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por la apelante y debido a ello, se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Sara Sáenz Umaña, apoderada general sin límite de suma de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:22:04 horas del 19 de abril de 2021, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite del expediente. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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.

NOTIFIQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR:00.60.55