

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0274-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS  
“PACTIV EVERGREEN”**

**PACTIV EVERGREEN, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-6961)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0340-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con trece minutos del doce de agosto del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María del Pilar López Quirós**, abogada, cédula de identidad: 1-1066-0601, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía **PACTIV EVERGREEN INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:50:46 horas del 30 de marzo del 2022.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 30 de julio del 2021, el señor **Harry Jaime Zurcher Blen**, abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad

---

1-0415-1184, en condición de apoderado especial de la compañía **PACTIV EVERGREEN INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios: "**PACTIV EVERGREEN**", para proteger y distinguir **en clase 7 internacional**: máquinas de envasado y llenado y partes de las mismas. **En clase 16 internacional**: cajas de cartón para alimentos y bebidas; etiquetas de papel y papel con revestimiento de liberación; cajas, cartones, recipientes de almacenamiento y recipientes de embalaje hechos de papel o cartón; contenedores y cartones de cartón o cartón para embalajes comerciales e industriales; cartón plegable para bebidas; cartulina, papel; papel para imprimir, copiar, escribir, dibujar y publicar; envases de cartón aséptico para bebidas; bolsas de plástico para uso general; bolsas de plástico para almacenar alimentos para uso doméstico; películas de plástico para embalar y envolver; película de plástico para envolver alimentos; fibra moldeada de pasta de papel para cartones de huevos, cartones de fibra moldeada para frutas. **En clase 20 internacional**: Envases y tapas de plástico para empacar alimentos; cartones de huevos de plástico para uso comercial; componentes de embalaje de plástico para envases y cajas de cartón, en concreto, surtidores y boquillas de vertido, que se pueden cerrar, para dispensadores y cierres de envases y cajas de cartón; cierres y tapones que no sean metálicos ni de papel para cajas, envases y botellas; tapas de plástico. **En clase 40 internacional**: fabricación personalizada de papel y productos de papel; acabado de papel; tratamiento de papel; servicios de impresión; servicios de fabricación personalizada en el ámbito del embalaje; consultoría técnica relacionada con la fabricación de equipos y maquinaria para cartón y embalaje.

Mediante resolución de las 13:50:46 horas del 30 de marzo del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó resolución denegatoria, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, el 07 de abril de 2022, la representación de la empresa **PACTIV EVERGREEN INC.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y como agravio manifestó:

Las compañías Pactiv Evergreen Inc., y Evergreen Packaging, Inc, forman parte de un mismo grupo económico, por tal razón no existe un riesgo de confusión sobre el origen de los productos de las marcas en conflicto, para lo cual se aporta el Acuerdo de Consentimiento suscrito entre las empresas, además de un extracto del Formulario "10-K", el cual es un informe anual requerido por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:



1. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:



- registro 220624, inscrita desde el 17 de agosto de 2012, vigente hasta el 17 de agosto de 2022, titular: EVERGREEN PACKAGING, INC., para proteger y distinguir en clase 7 internacional: máquinas embaladoras y partes para los mismos; máquinas para rellenar y partes para los mismos. (folio 3 a 4 legajo de apelación)



- registro 221840, inscrita desde el 05 de octubre de 2012, vigente hasta el 05 de octubre de 2022, titular: EVERGREEN PACKAGING, INC., para proteger y distinguir en clase 16 internacional: Papel; cartulina; cartón; cajas, cartones, contenedores para almacenar y contenedores para empacar hechos de papel o cartón; etiquetas de papel impresas; cajas, contenedores y cartones de papel o cartón para embalaje comercial e industrial; cartulina o cartón para uso comercial e industrial. (folio 5 a 6 legajo de apelación)

- 
-  registro 220777, inscrita desde el 24 de agosto de 2012, vigente hasta el 24 de agosto de 2022, titular: EVERGREEN PACKAGING, INC., para proteger y distinguir en clase 20 internacional: cierres y tapas no metálicas y que no sean de papel para cartones, contenedores y botellas; tapas plásticas; componentes plásticos para embalar para contenedores y cartones, principalmente, picos para verter que son dispensables y que se pueden cerrar y cierres para contenedores y cartones. (folio 7 legajo de apelación)
  
  -  registro 220775, inscrita desde el 24 de agosto de 2012, vigente hasta el 24 de agosto de 2022, titular: EVERGREEN PACKAGING, INC., para proteger y distinguir en clase 40 internacional: Manufactura a la medida de papel y productos de papel; acabado de papel; servicios para el tratamiento de papel; servicios de impresión. (folio 8 legajo de apelación)
2. Que la empresa **PACTIV EVERGREEN INC.** y **EVERGREEN PACKAGING INC.**, pertenecen al mismo grupo económico, conforme al Acuerdo de Consentimiento de Uso, suscrito entre las compañías supra mencionadas, en donde indican que son empresas relacionadas y forman parte de un mismo grupo de interés económico. (folio 26 y 27 expediente principal)

**TERCERO. 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.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

---

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en la prohibición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas al

encontrarse inscritas las marcas , cuyos registros son: 220624, 221840, 220777 y 220775, siendo el titular la empresa **EVERGREEN PACKAGING INC.**

Al realizar el cotejo marcario, el Registro de la Propiedad Intelectual, estableció que el signo propuesto y las marcas registradas son similares, por lo que su coexistencia registral originaría riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial. Asimismo, consideró que la prueba presentada no era suficiente para establecer que entre las empresas haya alguna relación.

La representación del apelante expresó que ambas empresas titulares de las marcas confrontadas pertenecen a un mismo grupo de interés económico, criterio que es compartido por este Tribunal, al cual le merece credibilidad la prueba aportada al interponer el recurso de revocatoria y apelación en subsidio visible a folios 26 a 27 del expediente principal, de la cual se evidencia que, no es un simple consentimiento de uso entre empresas independientes, sino un documento debidamente firmado por ambas compañías en donde expresamente señalan:

[...]

EVERGREEN PACKAGING INC., y PACTIV EVERGREEN INSC., son compañías relacionadas y forman parte de un mismo grupo de interés económico, según se evidencia en el Anexo I. Por ese motivo, ambas compañías, consienten el uso y registro de la marca y señal de propaganda indicadas en este documento siendo que no hay riesgo de confusión entre consumidores.

[...]

---

Por este motivo, al pertenecer los signos a la misma agrupación, es que la marca propuesta en modo alguno infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978.

Obsérvese que, la documentación aportada, que nos refiere al documento de consentimiento de uso y de relación empresarial (visible a folios 25 y 26 del expediente principal) se encuentra debidamente apostillado y traducido, por lo que constituye prueba fehaciente de que las compañías objeto de este análisis pertenecen a un mismo grupo de interés económico. Razón por la cual considera este Tribunal que no existe un impedimento real para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por la compañía apelante.

Con respecto al grupo de interés económico, La Revista Judicial 93, de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo denominado “Régimen legal aplicable a los Grupos de Interés Económico”, lo define de la siguiente manera:

[...]

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas. En la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de grupo de sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. Para Azzini, su formación es el instrumento mediante el cual diversas empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores. A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la participación recíproca o controlante del capital de los miembros.

[...] (Revista Judicial, Costa Rica, N° 93. Setiembre 2009. Corte Suprema de Justicia, artículo denominado “Régimen legal aplicable a los Grupos de Interés Económico”, autoras: Adriana Castro, Natalia Porras y Andrea Sittenfeld. Página 52.

Este tipo de estrategias mercantiles tienen como finalidad unir los esfuerzos empresariales, para en conjunto, establecer una forma de promoción, venta o distribución del producto o servicio que representa el signo, por ende, no existe una contraposición de intereses que pueda conducir a lesionar los derechos del público consumidor, satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de marcas.

Así las cosas, son de recibo los agravios expresados por la recurrente, y al no existir el motivo que fundó la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, concluye esta Autoridad, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la señora **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **PACTIV EVERGREEN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal acoge el recurso de apelación interpuesto por la señora **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **PACTIV EVERGREEN, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:50:46 horas del 30 de marzo del 2022.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto la señora **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **PACTIV EVERGREEN, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:50:46 horas del 30 de marzo del 2022, la que en este acto se **revoca**. 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**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM



## **DESCRIPTORES.**

### MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

### MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26