

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0551-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (16)

PAPELERA INTERNACIONAL, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-7131)

Marcas y otros Signos

VOTO 0126-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas tres minutos del trece de marzo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA VALVERDE CORDERO**, mayor, Abogada, casada, cédula de identidad número 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de **PAPELERA INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en kilómetro 10, carretera al Atlántico, Zona 17, Ciudad de Guatemala, Guatemala, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:09:03 horas del 30 de octubre del 2018.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La licenciada **LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de **PAPELERA INTERNACIONAL, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción



de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 16: papel higiénico.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 15:09:03 horas del 30 de octubre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecida en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante el Tribunal una vez concedida la audiencia de ley, la licenciada Valverde Cordero, interpuso recurso de apelación, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente:

El signo solicitado se constituye en los vocablos SUAVE ULTRA dentro de una etiqueta distintiva, las cuales constituyen términos sugestivos que no necesariamente evocan la idea de papel higiénico.

Es evidente que si un consumidor piensa en cualquiera de los productos descritos en clase 16 no viene a su mente asociarlos necesariamente y de forma inmediata con el signo solicitado; ya que los vocablos SUAVE ULTRA no necesariamente se refieren a papel higiénico.

Si se analizan los vocablos que componen el producto distinguido y la marca (higiénico, papel higiénico, papel, suave y ultra), a la luz del significado de los términos que lo componen según el sitio web de la Real Academia Española, se puede establecer que ninguna acepción establece al papel como suave.

Los términos suave y ultra junto con el diseño, hacen que la marca cuente con distintividad suficiente para obtener el registro marcario y más aun tomando en cuenta la conformación gráfica de la etiqueta propuesta.

El término ULTRA no cumple la función de prefijo, como lo indicó el Registro, para que esto suceda debe anteceder a la palabra que se refiere.

Una función de esencial de la marca es identificar el origen empresarial de los productos, la empresa solicitante cuenta con derechos previos para el término SUAVE y diseños similares al propuesto, por lo que el nuevo signo también es indicativo de origen empresarial y susceptible de inscripción y que cuenta con la capacidad distintiva requerida.

No se puede pretender que el entorno haya variado en grado tal como para que no se pueda aplicar los mismos principios de congruencia e igualdad en la valoración de las marcas, no es una conclusión aceptable para la empresa solicitante. Los registros previos marcan una tendencia en el análisis marcario que no puede obviarse al momento de realizar el examen de distintividad para el signo pretendido. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el

mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d), g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.

Indica el solicitante que el signo pretendido se trata de una etiqueta distintiva la cual se compone de términos sugestivos.

Partiendo de este supuesto la ley de marcas en su artículo 3 indica que una etiqueta puede constituirse como marca en el tanto sea capaz de distinguir los bienes o servicios que desea proteger.

Artículo 3°. - Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras ... las etiquetas, ...

En el presente caso la marca solicitada puede considerarse como una etiqueta o un signo complejo, y la ley en este tipo de signos es muy clara al indicar que únicamente se protegerán los elementos que gocen de distintividad, según el artículo 28:

Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la

protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Como se expondrá en adelante el signo pretendido está compuesto de elementos necesarios en el comercio por ser descriptivos.



Papel higiénico

Los términos que componen el conjunto marcario son SUAVE ULTRA-XG-MEGA ROLL-RESISTENTE SUAVIDAD-DOBLE HOJA-12 ROLLOS, y la figura de un paquete conteniendo varios rollos de papel.

Corresponde el análisis de los elementos denominativos del signo para determinar si se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad apuntas por el Registro de la Propiedad Industrial.

En cuanto a los signos descriptivos la norma indica que se prohíben los signos que puedan servir para calificar o describir alguna característica del producto a proteger, dentro de las que se pueden mencionar la calidad, la cantidad, el valor y otras.

En el caso de los términos SUAVE ULTRA, independientemente en el orden que se coloquen, es claro que se entiende como una característica del papel, su suavidad y que tal suavidad va más allá del promedio, es superior por el vocablo ultra. Además, es claro que esa característica lleva implícita una ventaja para el uso del papel higiénico que todo consumidor espera. Es claro que la frase ULTRA SUAVE es un adjetivo calificativo del papel higiénico,

en este caso si se realiza la pregunta ¿Cómo es el papel higiénico?, la respuesta es ULTRA SUAVE, por ende, resulta totalmente descriptivo y no evocativo.

La frase RESISTENTE SUAVIDAD informa al consumidor de una característica de calidad del papel higiénico, es obvio que además de ser suave se cataloga como resistente.

Los términos XG, MEGA ROLL, DOBLE HOJA y 12 ROLLOS y la figura de un paquete conteniendo varios rollos de papel, informan al consumidor sobre la cantidad del producto a expender o comercializar, palabras de uso libre por los competidores a la hora de publicitar sus productos.

Del análisis anterior se puede deducir que el signo o etiqueta solicitado, está compuesto de frases, términos o palabras descriptivas necesarias en el comercio. Por lo que lo convierte en un signo descriptivo y carente de poder denotar un origen empresarial, no encuentra esta autoridad un término que se pueda reivindicar del conjunto marcario solicitado.

La prohibición de registrar signos descriptivos radica en la necesidad de mantener libremente esos términos para todos lo que operan en el sector del mercado, de permitirse su registro ningún competidor de la empresa solicitante podría indicar en la publicidad de su papel higiénico que es SUAVE, RESISTENTE, que contiene 12 ROLLOS de DOBLE HOJA que su tamaño es XG (extra grande) esto sería un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de la marca, asunto que está obligado a impedir este órgano por imperativo legal.

La marca solicitada no puede tenerse como evocativa, el autor Otamendi indica las diferencias entre un signo evocativo y uno descriptivo:

Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características... El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, etcétera... La diferencia esta en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para

aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva. (Otamendi, J, Derecho de Marcas, 7a ed. Buenos Aries: Abeledo Perrot, 2010, p.73)

De registrarse el signo pretendido se quitaría del dominio público la palabra SUAVE entre otras, término necesario para referirse a una característica del papel higiénico, esperada por el consumidor.

En cuanto a la posibilidad de crear engaño, el signo solicitado está compuesto de términos que describe una característica deseable de todo papel higiénico, esta información puede llevar al consumidor a generar expectativas sobre el producto, que a la hora de adquirirlo no respondan a la verdad, puede ser que el papel no cuente con esa característica tan promovida en su etiquetado como lo es la SUAVIDAD.

Para mayor claridad el, el tratadista Diego Chijane, con respecto a la distintividad indica:

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).

Los elementos figurativos (la imagen de un paquete conteniendo varios rollos de papel), no son suficientes para dotar de distintividad al signo solicitado, ya que está compuesto de términos descriptivos. Con esto se desnaturaliza una de las funciones principales de las marcas la cual es distinguir unos productos de otros en el mercado.

El recurrente cita antecedentes registrales marcarios que contienen dentro de su conjunto elementos similares a los pretendidos, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. De igual forma el Tribunal se debe circunscribir a cada caso en específico el hecho que un voto del Tribunal avale la coexistencia de otros signos, no es vinculante para el caso de estudio, son supuestos de hecho totalmente distintos.

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, se considera que el distintivo marcario solicitado es descriptivo, carente de capacidad distintiva y eventualmente engañoso, y no como lo pretende la recurrente, en el sentido de indicar, que éste es sugestivo, distintivo y que no resulta engañoso.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que se debe rechazar la marca de fábrica y comercio para la clase 16, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de **PAPELERA INTERNACIONAL**,

S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:09:03 horas del 30 de octubre del 2018, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de **PAPELERA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:09:03 horas del 30 de octubre del 2018, la que en este acto se confirma. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM