

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0587-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “ ”

PAPELERA INTERNACIONAL, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7133)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0127-2019

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

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1331-307, en representación de **PAPELERA INTERNACIONAL, S.A.** entidad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en Kilómetro 10, carretera al Atlántico, Zona 17, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:36:46 horas del 31 de octubre de 2018.**

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La licenciada **Valverde Cordero**, en la

representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “*Suave Ultra (diseño)*”, para proteger y distinguir: “*servilletas de papel*” en clase 16 de la clasificación



internacional, con el siguiente diseño:

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada por considerar que el signo está compuesto por la unión de varios vocablos claramente identificables que son descriptivos, ya que transmiten un mensaje puramente informativo acerca de las características del tipo de productos que pretende proteger; sea, que las servilletas de papel son muy suaves, por ello carece de distintividad y también resulta engañoso en relación con la naturaleza de lo protegido, dado lo cual violenta lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto de lo resuelto la representación de la recurrente alega que el signo propuesto sí es susceptible de protección marcaria, ya que cumple con la definición del artículo 2 de la Ley de Marcas porque está constituido por los vocablos SUAVE ULTRA y no ULTRA SUAVE como lo hace ver el Registro, lo que cambia por completo el significado y sugestión que produce, ya que no es lo mismo suave ultra que ultra suave. Además, dichos términos se encuentran dentro de una etiqueta distintiva, lo que lo hace sugestivo y no necesariamente evoca la idea de servilletas de papel. Afirma que, al analizar el producto pretendido a la luz del significado de sus componentes según la Real Academia Española, servilleta de papel no se relacionan con los conceptos suave y ultra, y éstos junto con el diseño agregado hacen que la marca cuente con distintividad suficiente para obtener el registro marcario. Agrega que el término ULTRA en el logo no cumple el papel de un PREFIJO tal como lo pretendió acotar el Registro, ya que para ello debe anteceder a la palabra a la que se refiere y ser un solo vocablo con ella. Adicionalmente, la empresa solicitante cuenta con derechos previos que

incluyen la palabra suave y diseños similares al propuesto, siendo entonces que el solicitado es indicativo del origen empresarial, por ello solicita se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Es por ello que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

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

(...)

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 naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con esta normativa, un signo marcario es inadmisibile por razones intrínsecas cuando: se **refiera en forma directa a características** que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo (inciso d) o cuando **pueda causar engaño o confusión** en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). Y en general, no es registrable cuando **carece de la suficiente aptitud** distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g).

En primer término, se advierte al apelante que el hecho de que otros signos marcarios hayan logrado su registración, no impone a la autoridad registral -ni a este Tribunal- el deber de otorgarla nuevamente. Por el contrario, se trata de una nueva solicitud y por lo tanto debe cumplir con todos los requisitos para su inscripción, de acuerdo al análisis que realiza el calificador de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Marcas.

En segundo lugar, se advierte que los agravios de la parte apelante no aportan ningún elemento relevante que produzca un análisis diferente por parte de este Tribunal, pues alega que no tiene razón el Registro al afirmar que el signo es evocativo para servilletas, sino que es sugestivo, lo cual no es cierto porque la denegatoria se basó en que es descriptivo, engañoso, carente de distintividad y no por considerarlo evocativo.

Adicionalmente, al analizar el signo bajo estudio de acuerdo con las premisas establecidas,

resulta claro para este Órgano de Alzada que está compuesto por su grafía especial y colores, así como elementos denominativos que expresan características propias del producto a proteger (ultra suave), y por ende pueden ser de uso común para el resto de fabricantes servilletas de papel y por esto no puede otorgarse un derecho de exclusividad en favor de un particular, por tratarse de características del producto que lo califican y describen.

Por otra parte, es claro que el diseño agregado no le aporta la distintividad necesaria y además incluye términos denominativos que lo hacen aún más descriptivo, tales como: “servilletas de mesa”, “doblada en 4” y “100 servilletas”.

De este modo, resulta evidente que se trata de la suma de términos con causales intrínsecas de denegación, que globalmente no conforman un signo distintivo susceptible de registro porque los elementos figurativos y gráficos son secundarios en este caso, ya que no tienen la fuerza suficiente para solventar los problemas de falta de distintividad que presentan los denominativos para distinguir los artículos a los cuales se aplica de otros similares que sean puestos en el mercado por los competidores, dado lo cual no resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y en razón de ello debe denegarse el registro solicitado porque; tal como lo consideró la Autoridad Registral, violenta lo dispuesto en los incisos d), j) y g) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero** en representación de **PAPELERA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:36:46 horas del 31 de octubre de 2018**, la cual se confirma.

QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero** en representación de **PAPELERA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:36:46 horas del 31 de octubre de**



2018, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “
que ha solicitado Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM