

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2011-0013-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “TERMO GREEN” (Diseño)

LIONS GATE MANAGEMENT INC, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 7005-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 1134-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **KristelFaith Neurohr**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de Santa Ana, con cédula de identidad número uno- un mil ciento cuarenta y tres – cuatrocientos cuarenta y siete, en su calidad de apoderada especial de la compañía **LIONS GATE MANAGEMENT INC**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del ocho de Diciembre del dos mil diez.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 5 de Agosto de 2010, la Licenciada **KristelFaith Neurohr**, de calidades y en su condición dichas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción en clase 21 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y cocina; vajillas (que no sean de metales preciosos o chapeados);

platos, vasos, tazas de material plástico, cartón, papel u otros materiales desechables; de la marca la marca de fábrica y comercio :



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del ocho de Diciembre del dos mil diez, rechazó la solicitud de inscripción de la marca dicha, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos Probados y No Probados. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO: Delimitación del problema: El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo produce engaño en el consumidor sobre la naturaleza de los productos a proteger en clase 21 internacional , de ahí

que transgrede el artículo sétimo que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante destaca que los productos a proteger son fabricados con resinas plásticas Poliestireno o Polipropileno u otra resina, agregando un aditivo que acelera la degradación del producto después de utilizado y es amigo del medio ambiente, dependiendo su tiempo de vida de dicho aditivo que permite se hagan partículas y se vaya desintegrando en los depósitos o destino final, lo que no permite generar basura a mediano plazo porque va desapareciendo con el tiempo. Afirmar la recurrente que la marca solicitada es evocativa o sugestiva por cuanto no describe el producto o servicio a proteger sino que sugiere cualidades o funciones de los mismos, sugiriendo el término TERMOGREEN unido al reciclado, la idea de productos que pueden ser transformados o pueden devolverse en algo para ser re-utilizados. Agrega finalmente que no se está causando engaño en el consumidor ya que los productos fabricados por su representada son desechables y por el tipo de material del que están confeccionados también pueden ser reciclados, encontrándonos con una marca suficientemente distintiva, sugestiva que no causa engaño en el público consumidor y por ende es merecedora de protección en la vía registral.

TERCERO: Sobre el Fondo. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de estos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener la marca y que permite su distinción, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que esta es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.



Considera este Tribunal que la marca solicitada está utilizando términos que podrían estar ubicados en una etiqueta informativa del producto, pero jamás ser utilizados como signo distintivo, ya que esa denominación no sólo no los diferencia de entre otros que estén en el mercado al otorgarles una característica de **reciclaje**, sino que incluso, ese atributo puede o no ser cierto, llevando de ese modo a engaño, ya que el público consumidor adquiriría ese producto por pensar que son productos derivados del resultado del proceso de reciclar, que según la Real Academia Española es definido como: *“I. tr. Someter a un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Aunado lo anterior al termino GREEN, que es de conocimiento público que en el idioma español significa VERDE, lo que podría venir a reforzar la idea de que son productos resultado del reciclaje que busca la protección del medio ambiente, además otro elemento importante que puede llegar a engaño al consumidor dentro del nombre propuesto es el vocablo TERMO que también es definido por la Real Academia Española como: “I. m. Vasiija de dobles paredes, entre las que se ha hecho el vacío, y provista de cierre hermético. Sirve para que las sustancias introducidas en la vasija conserven su temperatura sin que influya en esta la del ambiente”*. Con lo cual se concluye que la marca solicitada **“TERMO GREEN” (Diseño)**, que pretende proteger y distinguir utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y cocina; vajillas (que no sean de metales preciosos o chapeados); platos, vasos, tazas de material plástico, cartón, papel u otros materiales desechables; resulta engañosa al hacer pensar al consumidor son productos que mantienen la temperatura del ambiente y resultado del reciclaje en procura de la protección del ambiente, de tal forma que resulta aplicable el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, como también los incisos d) y g), ya que el signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege, los hace descriptivos y por ende no tienen la suficiente aptitud distintiva para competir en el comercio.

Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones intrínsecas.

CUARTO: 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 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **KristelFaith Neurohr** como apoderada especial de la compañía **LIONS GATE MANAGEMENT INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del ocho de Diciembre del dos mil diez, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca “**TERMO GREEN**” (Diseño). 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente Inadmisible
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55