



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0926-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SIMPLEMENTE MADERA (DISEÑO)”

EXCHANGE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5008-2006)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1478-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con veinte minutos del dos de diciembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y ocho cuatrocientos cinco, en su calidad de apoderado especial de la compañía **EXCHANGE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del trece de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de junio de dos mil seis, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en representación de la empresa **EXCHANGE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nicaragua, solicita la inscripción, en clase 20 de la Nomenclatura Internacional,



de la marca de fábrica y comercio “ **SIMPLEMENTE MADERA(DISEÑO)**”,



el diseño que consiste en un recuadro en el cual se ubica una franja color verde claro en la parte superior, al lado de la hoja se ubican los términos “*Simplemente Madera*” en letra imprenta con inicial mayúscula; abajo del rectángulo se ubica un cuadrado de color verde oscuro”. Reivindicando y haciendo reserva además de la sección denominativa del diseño, de los colores verde claro, verde oscuro, blanco, de la hoja, su forma, textura visual, sombras y del tipo de letra de la denominación de la marca, para proteger y distinguir “Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases, encerados fabricados en madera o a base de madera, corcho, caña, mimbre, junco, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha , ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas esas materias o materias plásticas.”,

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del trece de enero de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintisiete de enero de dos mil nueve, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada está constituida por términos genéricos que transmiten una idea muy clara de los productos que se pretende proteger en la clase solicitada y de características de los mismos. Se hace referencia expresa “**SIMPLEMENTE**” y “**MADERA**”, los cuales al utilizarse en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos a proteger son elaborados a base de madera, como se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado, se utilizan términos genéricos para referirse a los productos a proteger y a la composición de los mismos, sin la necesidad de que el consumidor tenga que realizar un mayor esfuerzo mental para evocar o interpretar el mensaje a través de la imaginación. En cuanto a la distintividad se tiene que la marca analizada en su conjunto carece de la necesaria distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos y descriptivos, cuyo significado es conocido por la población, y además al relacionarla con los productos o servicios que desean proteger en la clase solicitada indican claramente la naturaleza y califican o describen características de los mismos. Que esta situación se encuentra explícitamente prohibida por el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que deniega su registración.

Inconforme el recurrente, alega que la marca solicitada es evocativa y no descriptiva como lo considera el Registro de la Propiedad Industrial por lo que no debería existir prohibición alguna para su registro, y que así lo ha dispuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al considerar que entre las marcas de fantasía se encuentran también las marcas



evocativas que son consideradas como aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que van a distinguir o de la actividad que desarrolla su titular, que las marcas evocativas son consideradas marcas débiles por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoque igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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.”* (agregada la negrilla)

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 que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

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

*“Artículo 7º- **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...”

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de



conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “ **SIMPLEMENTE**



MADERA(DISEÑO)”, para proteger y distinguir “*Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases, enceres fabricados en madera o a base de madera, corcho, caña, mimbre, junco, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha , ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas esas materias o materias plásticas.*, por tratarse de un término de uso común, por resultar un signo calificativo, descriptivo, sea atributivo de cualidades de tales productos.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su calidad de apoderado especial de la compañía **EXCHANGE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del trece de enero de dos mil nueve.

QUINTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su calidad de apoderado especial de la compañía **EXCHANGE**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del trece de enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Norma Ureña Boza

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55