



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0256-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-9947)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0835-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del tres de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, cédula de identidad número 1-0812-0604, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PAPELERA CALPULES, S.A. de C.V.**, una sociedad constituida y organizada conforme a las leyes de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:56:47 horas del 20 de febrero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de noviembre de 2014, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “



**iSCHOOL
BOOK**

”, en clase 16 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“papel, cartón, productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficinas (excepto muebles) material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:56:47 del 20 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de marzo de 2015, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **PAPELERA CALPULES, S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), j) y párrafo final del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: “... *el diseño que acompaña las palabras school y a las letras i y la k, como indica la representante, claramente forman la palabra book, no es antojadiza la interpretación de esta dependencia, simplemente, y como bien se demanda en el artículo 24 del reglamento de Ley de Marcas, el registrador examina el signo con base en la impresión gráfica y se ubica en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

El signo es percibido claramente por el consumidor como SCHOOL BOOK, en donde la letra i se pierde y confunde con la letra b que se forma, y por lo tanto, aunque esté dentro del signo, no aporta la distintividad suficiente

*... en virtud del expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca, en razón de que resulta engañosa y falta de distintividad para los productos a proteger en clase 16, por lo cual, no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede **el artículo sétimo literal d), j) y párrafo final** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. ...”.*

Por su parte, la recurrente alega en su escrito de expresión de agravios que solo se traduce “school” pues no hay más que traducir, lo demás es fantasía, señala que hay una letra “i”, un círculo y dos semicírculos con signos de exclamación arriba cada uno cada uno de los cuales corresponden al símbolo de encendido de computadoras y al final una letra “k”, por lo que no hay ninguna transgresión. En relación al artículo 7 párrafo in fine señala que no se violenta ya que el conjunto de elementos que componen el diseño envía y refleja directamente a la



imaginación del consumidor la palabra de fantasía “ibook”, no bastando con eso, se incorpora el símbolo universal de encendido y apagado de aparatos electrónicos que añade suficiente distintividad proponiendo al consumidor medio la interpretación abierta y extensa de una gama de productos que ofrece la marca, y no como de manera errónea interpreta el registrador: como “libros de escuela”. Agrega que existe una mala interpretación del diseño de la marca, por lo que no es cierto que se trate de frases o mensajes que buscan dirigirse al público consumidor de manera directa, pues la marca de fantasía es “ibook” no “book”, la cual abre una gran gama de productos a la perceptibilidad del consumidor, como de igual manera el Registro interpreta correcto inscribir la marca “iphone” para una gran variedad de clases de productos y servicios que no son todos asociados a teléfonos móviles. Indica además que la interpretación de la marca solicitada y el diseño de la misma ha sido tan marcada y clara en su distintividad que hasta el propio registro no ha identificado dentro de su composición la palabra “book”. Concluye que el mismo Registro no ha utilizado “Book” para identificar el expediente ingresando la presente solicitud como “school ibook”; por lo que sino confundió al Registro ¿Porqué debería de generar confusión a los demás consumidores?.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión,



de que la marca “ ” no contraviene las normas citadas, ya que a criterio de este Tribunal en el presente caso nos encontramos con una marca mixta, es decir combina una parte denominativa con una parte figurativa, en donde la parte figurativa y el diseño en su conjunto de la marca propuesta la hacen totalmente distintiva y en razón de ello



reúne todos los requisitos legales para constituirse como marca y proteger y distinguir todos los productos propuestos en la clase 16 de la nomenclatura internacional.

En razón de lo anterior, no resulta válida la negativa del Registro a autorizar la inscripción de



la marca de fábrica y comercio “**iSCHOOL BOOK**”, en la clase 16 de la Clasificación Internacional con fundamento en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el signo propuesto no se encuentra constituido únicamente por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger y distinguir ya citados. Más bien, el signo propuesto en su conjunto, tal y como se solicita, cumple con el requisito esencial de la distintividad marcaria, por lo que es procedente su registración. Considera este Tribunal que la forma particular de presentar la marca y en especial la parte que el Órgano a quo considera como la palabra “**book**”, y que resalta el apelante que consiste en que hay una letra “i” y un círculo y dos semicírculos con signos de exclamación arriba de cada uno de los cuales corresponden al símbolo de encendido de computadoras y al final una letra “K”, resulta novedosa y dota al signo de la distintividad requerida; y no como quiere de manera errónea hacerlo ver el registrador como “libro de escuela”. El signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para la clase 16 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la posibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.



En ese sentido, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “... *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. ...”.*”

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción por parte del Registro se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. Al respecto el autor, Jorge Otamendi, sobre las marcas engañosas indica: “... *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ...”.* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)



El signo “”, a criterio de este Tribunal no resulta engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger no es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado para los productos que pretende proteger y distinguir no acarrea esa característica de engaño en la mente del consumidor, de allí que no le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas y en razón de ello tampoco su párrafo final.



En razón de lo anterior, y al concluir este Tribunal que el signo que se pretende registrar goza de la suficiente aptitud distintiva, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que no violenta así los incisos d), j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y



comercio solicitada “
”, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:47 horas del 20 de febrero de 2015, la cual en este acto se revoca, por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio



solicitada “
”, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

CUARTO. 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:56:47 horas del 20 de febrero de 2015, la cual en este acto se revoca, por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de



la marca de fábrica y comercio solicitada “ ”, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55