



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0148-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES FLEXIBLES DE CALIDAD SUPER RESISTENTE CAMISETA (DISEÑO)”**

**TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8300-2014)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 0992-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-433-939, en representación de la empresa **TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cincuenta y tres segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2014, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en la representación indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio denominada **“GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES FLEXIBLES DE CALIDAD SUPER RESISTENTE CAMISETA (DISEÑO)”**, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para distinguir y



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

proteger: “Bolsas plásticas”, con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Mediante resolución de las trece horas, treinta minutos, cincuenta y tres segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** El licenciado Muñoz Fonseca inconforme con lo resuelto y en la representación indicada recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.



**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción de conformidad con lo dispuesto en los incisos g), j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por considerar que **“GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES FLEXIBLES DE CALIDAD SUPER RESISTENTE CAMISETA (diseño)”**, describe los productos a proteger (bolsas plásticas) y por ello carece de la distintividad necesaria para su registro y además resulta engañoso en relación con su naturaleza porque refiere solo a empaques o bolsas de los tipos gabacha y camiseta.

El apelante en sus agravios manifiesta que el signo propuesto no carece de carga distintiva como afirma el Registro, porque la marca como tal no existe en el mercado, por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, por ello al analizarla como un todo indivisible, bajo la teoría de la “visión de conjunto” sí tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica, a pesar que cada palabra tiene su significado. Afirma el recurrente que al



considerar su solicitud desde este punto de vista, es evidente que la marca pretendida “*no es descriptiva y que en efecto indica al consumidor que el producto es de calidad que además en su totalidad, su diseño y la parte denominativa, quedan impresos en la mente del consumidor y hacen que este recuerde la marca con claridad, ya que la marca combina distintivamente los elementos denominativos con un diseño que realza su presencia. / En conclusión, (...) hay que afirmar que la marca en cuestión, cuenta con suficientes y significativos elementos característicos (letras, colores y diseño) que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca...*” (v. f. 79-80). Por ello la marca sí es susceptible de inscripción registral, porque sugiere al consumidor una característica del producto a proteger. Respecto del criterio registral de que el signo es engañoso porque hace creer que se trata únicamente de dos tipos de bolsa (gabacha y camiseta), el recurrente propone modificar la lista de protección, para proteger y distinguir: “*bolsas tipo gabacha o tipo camiseta*”, eliminando los términos “*flexibles*” y “*super resistente*”, que fueron considerados descriptivos. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el apelante que sea revocada la resolución y se ordene continuar con el trámite de inscripción de su marca.

**TERCERO. SOBRE LAS MODIFICACIONES AL SIGNO PROPUESTAS POR EL SOLICITANTE.** La representación de la empresa Termoencogibles S. A. de C. V. solicita modificar la lista de productos, limitando ésta a proteger “*bolsas tipo gabacha o tipo camiseta*”. Asimismo, elimina del signo las palabras “*flexibles*” y “*super resistente*”, que fueron consideradas descriptivas por el Registro de la Propiedad Industrial. Este Tribunal acepta dichas modificaciones, por considerar que cumplen con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 7978 (en adelante Ley de Marcas), en vista de que éstas palabras que se solicita eliminar de la etiqueta, no son esenciales.

**CUARTO. 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, 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.

En este artículo se enumeran las prohibiciones de carácter intrínseco que impiden la inscripción de un signo, dentro de las cuales nos interesan específicamente las dispuestas en sus incisos c), d), g) y j), esto es, cuando consista exclusivamente en “...un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata” (**inciso c**), o “...que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata” (**inciso d**), o que carezca de la “...suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica” (**inciso g**), o cuando resulte engañoso o pueda causar “...confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...” (**inciso j**).

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal Registral se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el **Voto No. 029-2014** dictado a las 14:40 horas del 14 de enero de 2014, en el cual, citando al tratadista Manuel Lobato, se indicó:

“...El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

(...)



La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Corresponderá al titular utilizar los signos registrados de conformidad a las condiciones que sustentaron su registro, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Marcas...” (Voto N° 0029-2014)

En primer término, con relación al cambio propuesto por el apelante, resulta conveniente advertir que si bien el artículo 11 de la Ley de Marcas, permite realizar limitaciones en el listado de productos en cualquier momento del trámite, también lo es que, en este caso, la modificación realizada a la lista de productos y la eliminación de los vocablos “flexibles” y “super resistente” en su término denominativo, no produce ningún cambio significativo a la decisión que este Tribunal de seguido pasa a analizar.

De este modo, de admitirse la marca ***“GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES***



**FLEXIBLES DE CALIDAD CAMISETA**”, aún con el diseño modificado:



y para proteger y distinguir *bolsas tipo gabacha o tipo camiseta*, al estar contenidas en ésta las palabras GABACHA, EMPAQUES y CAMISETA, que son exclusivamente formas comunes de llamar a este tipo de productos en el mercado, según lo reconoce el mismo solicitante al introducirlas así en el listado (ver folio 80), resultando aplicable el **inciso c)** citado, sea que son elementos que en el lenguaje corriente sirven para designarlos y por ello no añaden aptitud distintiva al conjunto marcario propuesto.

Por otra parte, en la etiqueta propuesta también están contenidas las frases “DE CALIDAD” que lo califica con una característica de superioridad, así como “Se recomienda para productos pesados, peso moderado, granos básicos, frutas y verduras”, la cual describe características



sobre formas de uso recomendados para los productos:



Del mismo modo, la expresión “*PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN EL SALVADOR POR TERMOENCOGIBLES S. A. DE C. V.*”



describe únicamente la característica del país y la empresa de producción, elementos caen en el artículo 7 **inciso d)** de la Ley de Marcas, porque califican y describen características de origen que no aportan aptitud distintiva.


Los restantes símbolos, colocados sobre la palabra CAMISETA,





son tan solo indicaciones genéricas que le dicen al consumidor la forma adecuada de disponer del producto una vez utilizado, pero tampoco añaden aptitud distintiva.



Ahora bien, ¿puede la frase “  ” ubicada en la parte superior del diseño aportado, que es el único elemento restante, ser portadora de la aptitud distintiva del signo? Considera este Órgano de Alzada que no, y, más bien, al ser *termoencogible* una técnica de empaque existente en el mercado, que consiste en bolsas que responden al calor sobre los productos, sin hacer alusión al formato de la bolsa tipo gabacha y camiseta, con lo cual se configura el engaño porque es diferente a los productos del listado, dado lo cual incumple lo establecido en el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El apelante alega “*falta de visión de conjunto*” cuando la marca debe apreciarse como un todo unitario, sin descomponerla y que en este caso cuenta con suficientes y significativos elementos que la caracterizan y permiten al consumidor identificarla. Afirma también que al hacerse el “cotejo marcario para determinar si existe similitud gráfica, fonética e ideológica” se evidencia que no existe una similar en el mercado, lo que la hace totalmente original y no puede ser engañosa.

Con respecto a la visión de conjunto y el cotejo marcario, recuerde el apelante que estos criterios aplican cuando estamos en presencia de dos derechos que se contraponen, lo que no sucede en este caso, ya que estamos ante un análisis de índole **intrínseco**, y en el cual más bien priva el análisis de los elementos que componen el signo propuesto, ya que alguno de estos puede



devenir en engañoso al analizarlo frente a los productos, como sucede en este caso.

En resumen, el signo propuesto carece de la distintividad necesaria para constituir un registro marcario, toda vez que no contiene ningún término que le aporte alguna distintividad y por eso no es susceptible de registro, en virtud de que violenta lo dispuesto en los incisos c) d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y en razón de ello no pueden ser admitidos los agravios presentados por el recurrente.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cincuenta y tres segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.**, confirmando dicha resolución.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta minutos, cincuenta y tres segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma denegando el registro del



signo **“GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES FLEXIBLES DE CALIDAD CAMISETA (DISEÑO)”**. 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

---

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES  
TE. Marcas con falta de distintividad  
    Marca engañosa  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. 00.60.55