
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0381-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “TERMOENCOGIBLES (DISEÑO)”

TERMOENCOGIBLES S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-0667)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 00105 -2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y ocho minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Vargas Roquett**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 3-426-709, en representación de **TERMOENCOGIBLES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad constituida y existente de conformidad bajo las leyes de El Salvador, con domicilio en Calle L-3 Polígono D Lote 1 y 2 Zona Industrial Ciudad Merliot, Departamento de la Libertad, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **8:57:48 horas del 17 de mayo de 2019**.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que la licenciada **Mariana Vargas Roquett** en representación de **TERMOENCOGIBLES S. A. DE C. V.** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TERMOENCOGIBLES (DISEÑO)”**, en

clase 16 de la Clasificación Internacional. Para proteger y distinguir: *bolsas plásticas*, con el siguiente diseño:



No se solicita reserva de los términos: *CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO, BIO, BIODEGRADABLE, PRODUCTO 100% BIODEGRADABLE PLÁSTICO RECICLADO, RECUPERACIÓN, RECICLADO, PRODUCCIÓN, PRODUCTO, DEGRADACIÓN ACELERADA DEL PLÁSTICO EN PRESENCIA DE LUZ, CALOR Y OXÍGENO, BIODEGRADACIÓN*. Tampoco se hace reserva de las imágenes debajo de cada palabra.

En resolución dictada a las **8:57:48 horas del 17 de mayo de 2019**, el **Registro de la Propiedad Industrial** resolvió rechazar el signo solicitado por considerar que transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 y los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que resulta inadmisibles porque carece de distintividad y es engañoso en relación con los productos que pretende proteger, dado que está conformado por la unión de varias palabras claramente identificables que son descriptivas de éstos, tales como: termoencogibles, Bio y Biodegradables, que transmiten un mensaje puramente informativo. Asimismo, lo deniega por derechos de terceros, ya que al

cotejarlo con la marca TERMO registrada previamente a nombre de la empresa CARVAJAL EMPAQUES, S.A. es similar y busca proteger los mismos productos, utiliza los mismos canales de distribución y puntos de venta y además van destinados al mismo tipo de consumidor, por lo que puede provocar confusión en los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, la **licenciada Vargas Roquett** recurrió la resolución indicada, y los agravios presentados ante este Tribunal, manifestó que su representada es líder en la industria del plástico y se caracteriza por la producción de materiales plásticos con aditivos que los hacen biodegradables. Por ello, en efecto las bolsas plásticas que se ofrecen son biodegradables, lo cual hace que desaparezca la posibilidad de confusión y unido a que no se hace reserva de los términos BIO y BIODEGRADABLE que son de uso común y por lo que no pueden ser apropiadas por un solo titular, y en este sentido puede coexistir con otras que los contengan. Afirma que al cotejarla con la marca inscrita resultan diferentes porque solamente comparten el término “termo”. Agrega que su representada ya cuenta con otras marcas con el mismo denominativo, que han coexistido con el signo “TERMO”, por lo que éste no es un verdadero obstáculo para el solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y que resulta de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de CARVAJAL EMPAQUES, S.A., la marca de fábrica “**TERMO**” con registro **138159**, vigente desde el 28 de marzo de 2003 y hasta el 28 de marzo de 2023, para proteger y distinguir: “*Bolsas plásticas de todo tipo, bolsas para basura, materiales plásticos para empacar y envolver, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta, clisés*” en clase 16 de nomenclatura internacional (folio 14)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Recuerde la recurrente que dentro del análisis de registrabilidad no se incluye el hecho de que la empresa solicitante cuente con registros similares previos porque cada expediente debe ser analizado de forma independiente, considerando solamente sus particularidades, dado lo cual no resulta de recibo este agravio.

La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir e individualizar unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado. Por ello, la **distintividad** es una de sus particularidades y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda diferenciar esos productos o servicios y con ello ejercer su derecho de elección.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las **condiciones intrínsecas y extrínsecas** del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativos a situaciones que impidan su registro, respecto de otros similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estas causales de irregistrabilidad se encuentran contenidas 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:*

(...)

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 inadmisibles por razones intrínsecas cuando **pueda causar engaño o confusión** en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j) y cuando **carece de la suficiente aptitud** distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g).

Por otra parte, las objeciones a la inscripción por motivos **extrínsecos** refieren a la **posibilidad de que el consumidor establezca una relación entre signos de diferentes titulares**, por ser estos idénticos o similares, y que por ello pueda generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: si es idéntico o similar a otro ya registrado por un tercero o en trámite de registro y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Así como su **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. En ambos supuestos cuando se pueda causar confusión en el

público consumidor.



En aplicación de lo anterior, el signo solicitado no cumple con las condiciones intrínsecas necesarias para ser inscrito, porque no es distintivo respecto de lo que con él se pretende proteger, ya que al estar compuesto su denominativo por las palabras **“TERMO ENCOGIBLES”** evidentemente hará que al verlo el consumidor de inmediato lo asocie con productos (bolsas plásticas) que se encogen con el calor, lo cual no fue indicado explícitamente en el listado de protección propuesto y en virtud de ello también resulta engañoso.

Asimismo, al examinar sus condiciones extrínsecas de registrabilidad, resulta evidente para este órgano de Alzada que el elemento denominativo **“TERMO ENCOGIBLES”** sobre el que sí se hace reserva, contiene en su totalidad la marca inscrita **“TERMO”** dado lo cual sí existe un alto grado de similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico. Y en todo caso, el término **“ENCOGIBLES”** es absolutamente descriptivo de eventuales características que puedan presentar los productos a proteger y es que por ello que el cotejo marcario debe hacerse respecto del vocablo “termo”.

Adicionalmente, con el signo solicitado se pretende proteger y distinguir bolsas plásticas, las que están incluidas dentro de lo ya protegido por el inscrito a favor de la empresa CARVAJAL EMPAQUES S.A. (bolsas plásticas de todo tipo), y ambos se ubican en la clase 16 internacional. Es decir, se refieren a productos de la misma naturaleza y ello indudablemente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial; en aplicación de lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 y los incisos a) y b) del artículo 8, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no resultan de recibo los agravios expuestos por la recurrente, dado que la marca propuesta resulta inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas, porque infringe derechos de terceros y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Mariana Vargas Roquett** en representación de **TERMOENCOGIBLES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **8:57:48 horas del 17 de mayo de 2019**, la que en este acto SE CONFIRMA para que se deniegue el registro



del signo  que ha solicitado. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Gom.