
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0591-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “SUAVE ULTRA King Roll (Diseño)”

PAPELERA INTERNACIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7130-2018)

Marcas y otros Signos

VOTO 0128-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas ocho minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en kilómetro 10, carretera al Atlántico, zona 17, ciudad de Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:50:37 horas del 29 de octubre de 2018.

Redacta la juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. Laura Valverde Cordero, en calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio



En clase 16 internacional, para que proteger y distinguir; *“Papel higiénico”*.

El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A, en virtud de que una vez realizado su análisis determinó que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva para obtener protección registral, al estar compuesta la denominación por términos descriptivos con relación al producto que se desea comercializar, por ende, carente de distintividad. En consecuencia, inadmisibles al transgredir lo establecido en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, en su escrito de agravios manifestó que el signo se compone de una etiqueta distintiva constituida de dos vocablos SUAVE ULTRA dentro de una etiqueta distintiva, que son términos sugestivos que no necesariamente evocan la idea de papel higiénico. Que el consumidor cuando piensa en los productos de la clase 16 no necesariamente lo asocia con el signo solicitado, y según la real academia española el término papel no se define como suave. Agrega el apelante que los términos suave y ultra junto con el diseño hacen que la marca solicitada sea distintiva. Lo anterior, siendo que la palabra ultra no funciona como prefijo, para ello debería ir antes de la palabra suave. Que su representada cuenta con derechos previos del término suave y diseños similares al propuesto, siendo que el solicitado es indicativo de origen empresarial y susceptible de protección marcaria. Por las razones indicadas solicita se continúe con el trámite de la solicitud y el edicto de ley para su publicación.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso presentado 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 previa a las deliberaciones de Ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no enlista hechos de tal carácter para la resolución de este asunto, siendo que el presente caso es de puro derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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, y que se encuentran en el mercado.

Ahora bien, los motivos de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidos en un signo marcario encuentran su sustento en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “... *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. ... j) Pueda causar engaño o*

confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. ...”.

De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. 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 ...”.* (Subrayado no corresponde al original.)

Por otra parte, 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 como 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.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, tenemos que el signo que se propone para que ingrese a la publicidad registral corresponde a la marca de fábrica y comercio:



En clase 16 internacional, para que proteger y distinguir; “Papel higiénico”.

Obsérvese, que el signo propuesto corresponde a un paquete de rollos de papel higiénico, con denominaciones que otorgan características al papel higiénico, que el consumidor promedio torna deseables en el uso del papel higiénico como la suavidad de este.

El término Ultra sea que se utilice delante o detrás de la palabra “suave”, se entiende que tal suavidad va más allá de una suavidad promedio, trata de una suavidad superior o calidad superior en cuanto a tal característica.

Ciertamente puede ser considerada una etiqueta, no existe ningún elemento de ella que pueda otorgarle distintividad al signo, siendo que el mismo puede constituirse en un signo engañoso al reforzar la idea de la suavidad extra en la calidad del papel higiénico. Además, en este caso KING ROLL y resistente suavidad, otorgan características que devienen en engañosos: rollo grande, resistente y suave.

De ninguna manera puede considerarse evocativo el signo en razón de los productos a proteger, pues es evidente y directo la figura de rollos de papel higiénico con denominaciones que hablan de las características de este papel higiénico.

Por las razones indicadas se rechazan los agravios expuestos por el solicitante, toda vez, que este Tribunal, determina que efectivamente el signo propuesto es descriptivo de los productos que pretende comercializar ya que los citados aditamentos le proporcionan una característica o cualidad al producto que incluso podría no ser cierta, por tanto, carece de distintividad para obtener protección registral procediendo su inadmisibilidad en apego al contenido del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Señala el apelante, que su representada cuenta con derechos previos del término suave y diseños similares al propuesto, siendo que el solicitado es indicativo de origen empresarial y susceptible de protección marcaria. Al respecto, este Tribunal hace de conocimiento del

recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación registral. Sin embargo, el hecho de que su representada cuente con derechos previos como así lo indica, ello no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registros marcarios son analizados en forma independiente, para cada caso en particular, conforme a su naturaleza y bajo la normativa marcaria aplicable para dicho fin.

Al respecto, este Tribunal Registral Administrativo ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a ello, y al efecto dispone: “... *no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto. ...*”. (Voto. 986-2011)

Por las razones indicadas, el considerar la posibilidad de permitir la coexistencia registral de un signo marcario que no cumpla con los requisitos de admisibilidad contemplados en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:50:37 horas del 29 de octubre de

2018, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:50:37 horas del 29 de octubre de 2018, la cual se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 16 internacional. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.