

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0561-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

(SUAVE ULTRA) (16)

PAPELERA INTERNACIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-7134)

Marcas y otros Signos



VOTO 0152-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y siete minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, mayor de edad, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1331-307, 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, de las 10:15:58 horas del 31 de octubre de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante memorial presentado el 8 de agosto de 2018, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Laura Valverde Cordero, apoderada

especial de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., solicitó el registro de la marca



de fábrica y comercio (mixta), en clase 16 internacional, para proteger y distinguir; “Toallas de Papel”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las



10:15:58 horas del 31 de octubre de 2018, rechazar la inscripción de la marca por estar formada por palabras descriptivas y carecer de la distintividad necesaria para su registro, conforme a lo establecido en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dictaminando en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada.”**

Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., en sus agravios manifestó: *Que el signo solicitado se constituye en la frase SUAVE ULTRA y no ultra suave aludido por el Registro de la Propiedad Industrial, distinción que cambia por completo el significado y sugestión del signo en la mente del consumidor; que el diseño consiste en una etiqueta distintiva constituida de términos sugestivos que no necesariamente evocan la idea de toallas de papel, las palabras Suave y Ultra, así como la frase SPONGE TOWELS Y MAYOR RENDIMIENTO, y finalmente la frase “Absorción para tu hogar” seguido del número 75. Que los vocablos SUAVE ULTRA no necesariamente refieren a toallas de papel y más bien junto con el diseño hacen que la marca cuente con distintividad suficiente para obtener el registro marcario. Que en este caso la palabra ultra no funciona como prefijo. 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, razón por la que no es aplicable las causales de irregistrabilidad invocadas (...) y que no hay infracción al artículo 7 incisos d), g) y j), por lo que solicita continuar con el proceso y otorgar el edicto para la publicación del signo y por último que se revoque la resolución recurrida.

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. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2, el cual 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. ...”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y 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.

Este Tribunal comparte la decisión del Registro de la Propiedad Industrial al considerar que




la marca de fábrica y comercio (mixta) no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento, toda vez que no cuenta con la suficiente *distintividad* para los productos que pretende amparar, así como la posibilidad de causar engaño o confusión.

De la normativa transcrita, se infiere que 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. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción

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.

Así las cosas, y para el caso que nos ocupa se desprende que el signo propuesto por la empresa



PAPELERA INTERNACIONAL S.A., sea , en clase 16 internacional, para proteger y distinguir; “*Toallas de Papel*”, concierne a un paquete de un rollo de papel toalla, con una etiqueta azul donde destaca en primer plano el termino SUAVE en letras estilizadas de color blanco, en su parte inferior derecha, en menor dimensión, se lee ULTRA en letras estilizadas de color blanco también, al lado derecho inferior de lo descrito, hay un sello de color rojo con las frases SPONGE TOWELS y MAYOR RENDIMIENTO, finalmente en la base del diseño se lee “Absorción para tu hogar” seguido del número 75. Todas estas denominaciones (excepto el número 75) emiten la idea clara y directa al consumidor de las características otorgadas a éste tipo de papel en especial, las que el consumidor promedio torna deseables en el uso del papel absorbente, también conocido como papel toalla que se utiliza en labores de secado y limpieza, fundamentalmente, en la cocina. A diferencia de las toallas de tela, las hojas de papel absorbente son desechables y se utilizan solamente una vez.

Según La Real Academia Española, algunas de las acepciones de la palabra **SUAVE** son: “...1. *adj. Liso y blando al tacto, sin tosquedad ni aspereza.* 2. *Adj. Blando, dulce, grato a los sentidos...*” y para nuestros efectos, el termino es presentado como elemento central al inicio del signo y con letras muchísimo más grandes, convirtiéndolo en el elemento de mayor realce que atraerá la atención del consumidor al observar el signo, razón por la cual el consumidor tenderá a tomar dicha palabra como el elemento central de la marca.

Por su parte, el vocablo “**ULTRA**” según la Real Academia a Española significa: “1. *elem. compos. Significa 'más allá de', 'al otro lado de'. Ultramar, ultrapuertos.* 2. *elem. compos. Significa 'en grado extremo'. Ultraligero, ultrasensible.*”; *ahora bien*, antepuesto a algunos adjetivos, expresa idea de exceso o superioridad, por lo que antepuesto al adjetivo “**SUAVE**” se expresa la idea de productos con la característica de ir más allá de lo liso y

blando al tacto, y para nada causará una impresión fuerte o brusca a los sentidos, impregnando en la mente del consumidor la imagen de ser MÁS suave que la versión regular del mismo producto, por ello se trata de una marca totalmente descriptiva.

Este tipo de términos rayan en lo descriptivo, ya que tiene el efecto que el consumidor al momento de comprarlo vea en esos vocablos una característica del producto. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será. Sea que el término Ultra se utilice delante o posterior de la palabra “suave”, percibe que tal suavidad va más allá de una suavidad promedio, trata de una suavidad superior o calidad superior en cuanto a tal característica, razón por la que no lograría la distintividad necesaria para que los productos sean identificados en el mercado.

En la marca solicitada, no existe ningún elemento que pueda otorgarle distintividad al signo, ya que aparte de ser descriptivo, también puede constituirse en engañoso al reforzar la idea de la suavidad extra en la calidad de las toallas de papel. Los términos recién estudiados son términos comunes y muy usuales en el artículo pretendido y le imprimen características propias al producto que se desea proteger.

Los demás elementos secundarios que acompañan el signo pretendido corren la misma suerte, se trata de palabras genéricas, necesarias en el comercio para el tipo de productos que solicita registrar, **SPONGE TOWEL MAYOR RENDIMIENTO**, le otorga características que devienen en engañosos ya que el papel no es una esponja, además de la evidente y directa figura del rollo de papel toalla con el resto de las denominaciones “mayor rendimiento” y “Absorción para tu hogar” refuerza la idea de suavidad. Estas características, suavidad y mayor rendimiento y absorción, conjunta o separadamente son deseables de acuerdo al tipo de papel de que se trate.

Entre los agravios esgrimidos por el apelante se indica 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, fueron sometidos también, a un proceso de calificación registral y si éstos se inscribieron fue determinación del calificador del momento. 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 de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011)


Por último, y conforme a las demás marcas similares y registradas que indica el recurrente, en la que manifiesta una posible familia de marcas por compartir el núcleo común SUAVE, difieren por mostrar la palabra GOLD – Oro - (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=gold>) en su signo mixto, y estas no hacen referencia de ninguna otra característica en el diseño, salvo el registro 186487 (que indica Ultra soft) (folio 14 del expediente principal), además de que jurídicamente es imposible su inscripción al conllevar la denominación términos descriptivos que hacen que la marca no tenga distintividad.

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 elementos le proporcionan una característica o cualidad al producto que incluso podría no ser cierta, lo que lo hace carente de distintividad para obtener la protección registral. En ese sentido, procede su inadmisibilidad en apego al contenido del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, razón por la que se estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Laura Valverde Cordero, apoderada de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:15:58 horas del 31 de octubre de 2018, la que en este acto 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 licenciada 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, las 10:15:58 horas del 31 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.

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM