

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0571-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio (BASKETWRAP) (16)

WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2019-5283)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0175-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cuatro minutos del cinco de mayo de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **WESTROCK PACKAGING SYSTEMS**, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1000 Abernathy Road, Atlanta, GA 30328, U.S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 17:01:56 horas del 8 de octubre del 2019.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la compañía **WESTROCK PACKAGING SYSTEMS**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BASKETWRAP**”, para proteger y distinguir en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Canastas o cajas vacías*”

para ser utilizadas como portadores de artículos; portadores de artículos de papel o cartón”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 17:01:56 horas del 8 de octubre del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos por resultar falto de distintividad para los productos de la clase 16 internacional y rechazó la inscripción de la solicitud presentada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de octubre del 2019, la representante de la empresa **WESTROCK PACKAGING SYSTEMS**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que de acuerdo con el Principio de Unicidad, el análisis del signo debe ser en forma conjunta como lo percibe el consumidor medio, pues el Registro realizó un análisis arbitrario de la solicitud, pues divide el termino BASKETWRAP y atribuye un significado de forma individual de los elementos que componen la marca. La marca es un término de fantasía sin traducción a ningún idioma, no es de uso común ni es un adjetivo que se usa para describir productos de esa naturaleza, es arbitraria; que en lo que respecta a las fotografías de Google, se ofrece una variedad más amplia de resultados. La marca BASKETWRAP es una marca evocativa que no guarda relación directa con los productos y servicios que se desean proteger, altamente distintiva susceptible de inscripción, siendo que, con respecto a esta marca, el Registro da una perspectiva subjetiva, arbitraria y desapegada a las normas de análisis de las marcas.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

TERCERO. Una vez 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Bajo esta premisa, y siendo que los signos deben tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Artículo 7º- 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. ...”

Esa misma distintividad la expone el tratadista Diego Chijane de la siguiente forma:

“La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común” (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica LABORDE, la marca que se proponga debe ser: *“...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”*

(Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4^a edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registraci3n, si no goza de la condici3n de distintividad suficiente respecto de su objeto de protecci3n; adem1s de otro objetivo como lo es la defensa del consumidor, en no crearle confusi3n a la hora de adquirir sus productos o servicios; de ah3 que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa y aplicada la doctrina y normativa parcialmente transcrita al signo objetado, se advierte que la marca propuesta **BASKETWRAP** solicitada para *Canastas o cajas vac3as para ser utilizadas como portadores de art3culos; portadores de art3culos de papel o cart3n*, carece de la distintividad necesaria para ser registrable; ya que, aun siendo una sola palabra, a la vista resulta muy f1cil para el consumidor determinar que es la uni3n de dos palabras: BASKET y WRAP (BASKETWRAP). **Basket** se traduce del ingl3s al espa1ol como el sustantivo **CESTA** o **CANASTA**, (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=basket>) y **wrap** se traduce del ingl3s al espa1ol como el verbo (aunque puede usarse tambi3n como sustantivo) **ENVOLVER** o **ENVOLTORIO** (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=wrap>).

Ambas palabras juntas le indican al consumidor que la utilidad de la marca es envolver todo tipo de productos en canastas o cajas vac3as para ser utilizadas como portadores o simplemente como envolturas para regalo, t3rminos amplios para la gama de configuraciones de diversos tipos de envases, con cambios f1ciles y repetibles. Es importante acotar en la circunstancia de que en Costa Rica existe un conocimiento b1sico del ingl3s, que le permite al consumidor medio traducir la marca solicitada.

La gestionante está en lo correcto al indicar que el signo **BASKETWRAP** debe ser analizado en su conjunto como un todo, sin embargo, el hecho de que esa única palabra o la unión de dos palabras en una sola para intentar formar un vocablo, que según ella no tiene definición, no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para su inscripción, véase que finalmente es un asunto de pura semántica y para este caso en concreto el eliminar un espacio entre dos palabras existentes no puede conformar una nueva palabra de fantasía. Esta conclusión se alcanza al analizar el signo propuesto desde el punto de vista, de la función que tiene el producto que se pretende distinguir y proteger por el signo solicitado, por ello es que se establece que el signo es descriptivo y no evocativo como pretende justificarlo la apoderada. Debe tomar en consideración la apoderada que los signos evocativos requieren de un esfuerzo mental para poder determinar con certeza el producto, sin embargo, BASKETWRAP no requiere esfuerzo mental, sino que indica exacta, clara y directamente para qué es el producto; las fotografías de Google que fueron aportadas en la resolución de la ulterior instancia son específicamente con el propósito de resolver el asunto bajo su conocimiento de una manera más acertada.

En este mismo orden de ideas, si el signo solicitado resulta ser descriptivo, cómo podría diferenciarse de otros productos que también son para embalar, empacar, encajonar, contener, envolver, empaquetar, etc., y es por ello que deviene la carente aptitud distintiva, problema que radica en que la denominación no contiene ese elemento que le dé la distintividad requerida para que sea registrable. Todo signo distintivo debe ser individualizado e identificado por el consumidor de entre otros que se encuentren en el mercado. A la propuesta le hace falta ese elemento identificador que lo haría distintivo del resto de elementos que la componen, con vocablos que pueden ser utilizados por los diferentes comerciantes dentro del tráfico mercantil.

De igual forma, no estamos frente a una marca arbitraria ni de fantasía; resulta importante indicar que, respecto a la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

“II. A.4. Signos Arbitrarios Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41).

Tampoco estamos frente a una marca de fantasía, pues las palabras tienen un significado no solo claro, sino relacionado con los productos, recuérdese que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o descifrar un significado de este y menos que evoque una cualidad del producto. Los signos marcarios de esta naturaleza conllevan a una alta inversión para posicionarlos en el mercado, y debido a esto merecen una mayor protección, por ejemplo, Xerox para fotocopiadoras. En atención a ello sus argumentaciones no pueden ser acogidas, máxime, que tal y como consta a folio 7 del expediente de marras, la propia solicitante indicó la traducción de los vocablos BASKET y WRAP, procediendo así su rechazo.

Por último, de igual forma se confirma la eliminación del engaño al consumidor medio del signo solicitado en relación con los productos a proteger, por lo que no procede aplicar el inciso j) del artículo 7 de la ley citada, esto por cuanto se protegen productos necesarios para realizar las envolturas de canastas o basket wrap.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, en lo referente a la inminente falta de distintividad para con los productos de clase 16 internacional, y al transgredir el 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, por lo que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **WESTROCK PACKAGING SYSTEMS**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 17:01:56 horas del 8 de octubre del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **WESTROCK PACKAGING SYSTEMS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 17:01:56 horas del 8 de octubre del 2019, la que en este acto *se confirma*. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33