

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0115-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**

PAPELERA INTERNACIONAL S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
8245)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0236-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas dieciocho minutos del ocho de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, mayor, abogada, casada una vez, cédula de identidad 113310307, en su condición de apoderada especial de la empresa **PAPELERA INTERNACIONAL S.A.**, una 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:51:28 horas del 07 de enero de 2019.

Redacta la jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **PAPELERA INTERNACIONAL S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial



el registro de la marca de fábrica y comercio , en clase 16 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomo de papel, paños de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza; pañuelos de papel, toallas de papel”*.

Mediante resolución dictada a las 15:51:28 horas del 07 de enero de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción del signo pretendido




, por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado y los productos en clase 16 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de enero de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: Que el signo se constituye por la frase **“MAX ABSORB”**, con letras estilizadas en color blanco insertadas dentro de una figura irregular color naranja, al lado izquierdo destaca un círculo de color celeste, que muestra dos figuras blancas con gotas celestes, lo cual en su conjunto sugestivo no evoca la idea de papel o artículos de esa materia, contrario a la apreciación por parte del Registro de la Propiedad Industrial que es un término genérico con respecto a los productos a proteger, el término **“MAX”** no registra en el diccionario de la Real Academia Española, en consecuencia se

puede presumir como un nombre propio, no siendo apropiable por nadie, pero utilizable por terceros si se conforma con otros elementos en conjunto; en cuanto al término en idioma inglés “**ABSORB**”, tiene varios significados en español, razón por la cual no se reserva dicho término y el consumidor al apreciar como un todo el signo pretendido reconoce que se trata de un término de fantasía o evocativo, ya que la frase “**MAX ABSORB**”, no cuenta con ningún tipo de significado, la cual es pretendida para distinguir los productos y servicios en el mercado por parte de la empresa **PAPELERA INTERNACIONAL S.A.**, siendo entonces el signo solicitado evocativo no describe o sugiere el producto o servicio pretendido de forma directa e inequívoca. Por lo expuesto se desprende que el signo solicitado es distintivo ya que no existen derechos adquiridos por terceros sobre este, simbolizando la ideología de una empresa y la caracterización del giro al cual se dedica; en conclusión, el signo es evocativo-sugestivo pues es una expresión original que sugiere o da una idea de los productos pretendidos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Se comprueba que



la marca de fábrica y comercio  , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 22 de mayo de 2014, y vigente hasta el 22 de mayo de 2024, bajo el registro número 235754, a nombre de la empresa **INDUSTRIAS OLINTEPEQUE, S.A.**, en clase 16 protege y distingue: “*Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, papelería, materiales adhesivos (para papelería), impresos, servilletas de papel, toallas de papel, mayordomo de papel, pañales desechables y papel higiénico*”. (folios 8 a 9)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, este Tribunal admite para su valoración y dictado de la presente



resolución, el certificado de marca de fábrica y comercio

QUINTO. 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 necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2º es definido 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”.

De este modo se puede indicar que las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece, por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Por consiguiente, la Ley de Marcas, así como su Reglamento, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De

esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y el signo propuesto, son los siguientes:

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO INSCRITA



REGISTRO

235754

TITULAR

INDUSTRIAS OLINTEPEQUE, S.A.

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN

CLASE 16

“Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, papelería, materiales adhesivos (para papelería), impresos, servilletas de papel, toallas de papel, mayordomo de papel, pañales desechables y papel higiénico”

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA



REGISTRO

TITULAR

PAPELERA INTERNACIONAL S.A.

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN

CLASE 16

“Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomo de papel, paños de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza; pañuelos de papel, toallas de papel”.

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica y comercio inscrita



, y el signo solicitado



, se

observa que a nivel *gráfico*, ambos signos son mixtos, en su conformación poseen colores semejantes, y emplean el término preponderante “MAX”, lo que conlleva a una similitud y posible confusión en el consumidor de lograrse su registración.

Por otra parte, a nivel fonético, el empleo de los términos “Max Pappel” y “MAX ABSORB”, conlleva en ambos signos a que se genere una similitud fonética, pese a finalizar los signos con vocablos distintos, estos elementos no le otorgan diferenciación a la hora de ejercer su pronunciación, la expresión sonora al escucharse, se perciben de manera parecida por conformarse del término “MAX”, pudiendo el consumidor considerar que son de un mismo origen empresarial, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.



Desde el punto de vista ideológico, el signo inscrito , y la marca



solicitada , a pesar de poseer elementos gráficos diferentes, éstos no le otorgan suficiente distintividad, por cuanto el consumidor al traer a la mente el elemento compositivo “MAX” , colores semejantes y el hecho de que ambas marcas protegen iguales productos, concluirá la misma idea en su mente, relacionando ambas marcas con un mismo titular. Razón por la cual no es de recibo los agravios expuestos por la apelante respecto de que los signos son diferentes ya que como se expuso, ambos contienen elementos que los identifican dentro del mercado como si se tratara del mismo signo inscrito, máxime que protegen los mismos productos.

Por otra parte, existe relación de los productos que se pretenden proteger por la marca de



fábrica y comercio solicita , ya que estos son de la misma naturaleza que los de la marca inscrita, derivando de ello mismos canales de distribución, puntos de venta y consumidor medio.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias e incluso y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica, fonética e ideológica entre los signos y analizados en forma



global y conjunta, el signo pretendido , no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le

atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas).

Es el numeral 25 que menciona el *Principio de Especialidad Marcaria*, y para este caso no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como los del proceso entablado, donde hay una misma clase y productos relacionados; al igual que la aplicación del artículo 24 inciso c) del Reglamento correspondiente, que propone el cotejo que le da más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles con productos altamente relacionados. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica



y comercio solicitada

con la marca de fábrica y comercio



inscrita , lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, el presente asunto se enmarca dentro de la



formalidad distintiva extrínseca, ya que el signo solicitado

se rechaza por existir en la publicidad registral la marca de fábrica y comercio



, puesto que del análisis en conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que el signo pretendido no cuenta con una carga diferencial que le otorgue

distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, máxime que en ambos casos se protegen productos susceptibles de ser relacionados; y esta relación de los productos protegidos aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre ambos signos; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador, de permitirse la inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:51:28 horas del 07 de enero de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PAPELERA INTERNACIONAL S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de fábrica y comercio



solicitada , en clase 16 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomo de papel, paños de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza; pañuelos de papel, toallas de papel”*.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **PAPELERA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:51:28 horas del 07 de enero de 2019, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de



fábrica y comercio , en clase 16 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomo de papel, paños de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza; pañuelos de papel, toallas de papel*”. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33