



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0885-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “CONFORT (DISEÑO)”

CMPC S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4906-2012)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 265-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **CMPC S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cero minutos con cuarenta y cuatro segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **CMPC S.A**, constituida y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Agustinas 1343 Piso 8, Santiago Chile, Chile, solicitó el registro de la marca de fábrica “**CONFORT**”, en clase 16 internacional, para que proteger y distinguir; *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material, de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material*



de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; en especial productos hechos de papel tissue, tales como pañuelos desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, pañales desechables de papel para bebés, cobertores de papel para wc y sabanas de papel.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cero minutos con cuarenta y cuatro segundos del treinta de julio de dos mil doce, resolvió; ***“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).”***

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 13 de agosto de 2012, la representante de la empresa **CMPC S.A**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cinco minutos con cinco segundos del diecisiete de agosto de dos mil doce, resolvió; ***“(…) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (…).”***

QUINTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:



UNICO: Consta en el expediente de marras que la empresa solicitante **CMPC S.A.**, en cumplimiento de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las 13:41:25 del 31 de mayo de 2012, se apersona a efectos de eliminar de la lista de productos los *“Pañales desechables de papel para bebés”*. (doc. v.f 08)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no tiene hechos de tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **CMPC S.A.**, por haber considerado; *“(….) que el signo marcario propuesto “CONFORT”, es descriptivo, engañoso y carece de distintividad, al ver el signo marcario solicitado lo relacionaría inmediatamente con el producto a proteger, por lo cual no es posible el registro de la misma al violentar el artículo sétimo que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.”*

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **CMPC S.A.**, argumentó dentro de sus agravios en términos generales que la marca de su representada no lleva relación en calificar o describir lo que pretende distinguir, por cuanto en el lenguaje común uno no expresa que el papel cartón y artículos de este tipo sean confortables. Que la marca de su representada es perfectamente inscribible y se encuentra inscrita en varios países de Latinoamérica. La marca propuesta por su representada no es descriptiva, ni atributiva de cualidades, porque los productos que se encasillan en la clase 16 no tienen como finalidad el confort, sino que son de tipo funcional, por cuanto se trata de artículos para desarrollar actividades de carácter manual. Por las anteriores consideraciones solicita se revoque la resolución de alzada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca *“CONFORT”* en clase 16.



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.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **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.** (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

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 y negrita 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.

Para el caso que nos ocupa el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis realizado determinó que el signo propuesto por la empresa **CMPC S.A**, denominada **“CONFORT”** en **clase 16** internacional, para proteger: *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; en especial productos hechos de papel tissue, tales como pañuelos desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, cobertores de papel para wc y sabanas de papel.”* se encuentra compuesto por un término que causarían engaño o confusión sobre la característica del producto que se trata, por cuanto de la misma se denota la ausencia del requisito indispensable como lo es la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser registrable.

Asimismo, el citado Registro, establece que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas e inducen a confusión sobre las cualidades del producto que se pretende registrar, bajo este criterio de un término engañoso que vicia el



resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, como fue determinado por el Registro de la Propiedad Industrial.

No obstante, este Tribunal difiere del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud del estudio realizado por esta Instancia y del cual se desprende que la empresa solicitante **CMPC S.A**, cumple en parte con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, y elimina de la lista de productos que contiene la solicitud de la marca **“CONFORT”** en **clase 16** los **“Pañales desechables de papel para bebés”** (v.f 08) conforme lo establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En atención a ello, siempre que ello no implique un cambio esencial en la marca o una ampliación de los productos o servicios indicados en la solicitud inicial, es decir, que esa lista puede reducirse o limitarse pero nunca ampliarse. A mayor abundamiento, el artículo 18 de la misma ley autoriza que se conceda el registro con una limitación expresa para determinados productos o servicios, en aquellos casos donde no se justifique una negación total, o cuando la oposición sea limitada, al punto que la coexistencia de las marcas no cause confusión.

En este sentido, este Tribunal conforme a la luz de la normativa anteriormente citada procede a eliminar de la lista de productos propuesta por la empresa **CMPC S.A**, los siguientes; **“Productos hechos de papel tissue, tales como pañuelos desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, cobertores de papel para wc y sabanas de papel.”** En virtud de que el término empleado **“CONFORT”** para estos productos si les proporciona una característica particular a los mismos. No obstante, al eliminar estos de la lista solicitada se subsana la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de rito.

Por otra parte, al corregirse la inadmisibilidad contemplada en la denominación esta se constriñe en un signo arbitrario para los productos de los cuales se puede brindar su protección, por lo que la empresa podrá ejercer su actividad comercial con relación a la nueva lista de productos



contemplados, y ante ello no encontraría este Órgano de alzada, razón alguna para denegar la registración del signo propuesto.

Asimismo, se hace ver al apelante, que el hecho de que su representada tenga inscrita la marca en otros países de Latinoamérica, no es una situación que defina la inscripción de un signo marcario en otro país, dado que para toda propuesta se inscriba debe cumplir necesariamente con la normativa cada uno de ellos disponga para tal fin. Aunado a ello, cabe advertir que los criterios que otorgan o deniegan los diferentes registros marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable, en razón de ello no son de recibo sus manifestaciones en estos sentidos.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **CMPC S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cero minutos con cuarenta y cuatro segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en este acto se revoca parcialmente a efectos de que la misma se mantenga incólume respecto de; ***“Productos hechos de papel tissue, tales como pañuelos desechables de papel, servilletas de papel, papel higiénico, toallas de papel, cobertores de papel para wc y sabanas de papel.”*** Y en cuanto a los demás productos limitados por parte de este Órgano de alzada; ***“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”***, se revoca en su totalidad para que se continúe con el trámite de ley correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.



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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **CMPC S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cero minutos con cuarenta y cuatro segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que se proceda con el trámite de inscripción de la marca de fábrica “CONFORT”, en **clase 16 internacional**, para proteger y distinguir; *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”*. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora