



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0798-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “PREMIER”

ABSORMEX CMPC TISSUE S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-1283)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0275-2013

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, con cédula de identidad uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **ABSORMEX CMPC TISSUE S.A. DE C.V.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cinco minutos y quince segundos del dieciséis de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de Febrero del 2012, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa **ABSORMEX CMPC TISSUE S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PREMIER**”, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*papel, Cartón y artículos*”



de estas materias no comprendidos en otras clases de productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas 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, ”.

II. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cinco minutos y quince segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 27 de Julio del 2012, la empresa **ABSORMEX CMPC TISSUE S.A. DE C.V.**, presentó recurso de apelación en contra la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa **ABSORMEX CMPC TISSUE S.A. DE C.V.**, por considerar que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en la clase 16 solicitada, por lo que transgrede el artículo 7 literales d), g) y j), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El recurrente manifiesta que la marca solicitada se ha limitado para que proteja papel y artículos de esta materia no incluidos en otras clases tales como papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, pañuelos faciales, por lo que con la limitación propuesta se elimina la supuesta similitud hacia el consumidor promedio en comparación con el registro N°180817, por lo que aunque comparten una misma clase, no protegen los mismos productos, no existiendo una posible confusión para el consumidor promedio ni riesgo de asociación empresarial, debiendo aplicarse el Principio de Especialidad.

Continua refiriéndose la apelante a que existen antecedentes registrales que comprueban marcas con núcleo idéntico que existen precisamente porque los productos difieren entre sí al tener distintos canales de comercialización por estar destinados a fines diferentes, para lo cual cita los Votos 540-2008 y 309-2008. Agrega que desconoce como el Registro concluye que el significado de PREMIER se asociará a PRIMERO, si dicho término es una palabra de fantasía inexistente en la lengua española. Además como vocablo de habla inglesa el significado primario de esa palabra es PRIMER MINISTRO como adjetivo principal. Que el significado de PREMIER en su idioma original, es decir primero en importancia, orden o posición, por lo que a la luz de su acepción semántica, la marca es mas evocativa y no necesariamente descriptiva o atributiva de cualidades como lo pretende indicar este Registro. Finalmente una tercera acepción en el habla, donde PREMIER se caracteriza por



indicar un ESTRENO en el mundo de la farándula para cualquier tipo de espectáculo que se pretende por primera vez. Por lo tanto no es apropiado encasillar la intención del signo según la arbitrariedad interpuesta por este Registro, por lo que solicita que se reconsidere su resolución de rechazo y en su lugar se emita el edicto respectivo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Habiendo analizado la marca propuesta “**PREMIER**” por la empresa **ABSORMEX CMPC TISSUE S.A. DE C.V.**, y los alegatos expuestos por su representante, así como la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido de que, no puede ser autorizado el registro del signo solicitado, pero considera que debe ser fundamentado en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto el vocablo califica o describe alguna característica del producto, PREMIER como bien lo indica el apelante, significa en el habla inglesa el adjetivo: PRINCIPAL, esta palabra está calificando los productos que pretende proteger sea; papel y artículos como papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, pañuelos faciales.

Debemos tener presente que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca 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 productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones



que impidan su registraci3n, respecto de otros productos o servicios similares, que puedan ser asociados, y que se encuentren en el mercado. Sobre el caso en discusi3n, esos motivos intrínsecos, que impiden la registraci3n del signo se encuentran contenidos en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atenci3n (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edici3n, Buenos Aires, 2002, p.108).

La *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en funci3n de su aplicaci3n a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, 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.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientaci3n que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atenci3n a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.



Así las cosas, el signo solicitado “**PREMIER**”, en clase **16** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los productos indicados, no puede ser inscrito por cuanto califica el o los productos y le confiere una característica de superioridad, lo cual hace que el signo solicitado no tenga suficiente capacidad distintiva, entrando en contravención con lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, debiendo confirmarse la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, pero por las razones expuestas por este Tribunal.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **ABSORMEX CMPC TISSUE S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cinco minutos y quince segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de fábrica y comercio “**PREMIER**” en clase **16** de la clasificación internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptorios

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**