

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0131-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica "SUPER FLOOR" Diseño

Kronospan Schweiz AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N°1556-05)

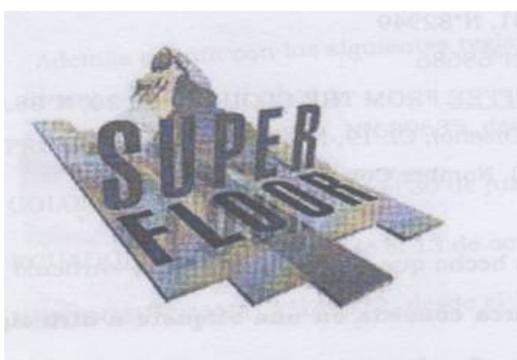
VOTO N° 349 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del seis de noviembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mario Corrales Solano, mayor, casado una vez, asistente legal, vecino de Aserrí, cédula de identidad número uno- setecientos cuarenta y nueve- ciento cincuenta, en su condición de *Apoderado Especial*, de la compañía **KRONOSPAN SCHWRIZ AG**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, 6122 Menznau, Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, once minutos del treinta de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de febrero de dos mil cinco, la sociedad **KRONOSPAN SCHWRIZ AG**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en Clase 19 de la Clasificación Internacional, para distinguir paneles de madera (tableros) de partículas de madera y de fibras de madera de mediana densidad. No se hace reserva del uso exclusivo de los términos “SUPER” y “FLOOR” aparte de cómo se muestra en el distintivo.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas y once minutos del día treinta de enero de dos mil seis, dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 06 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J del 20 de febrero del 2002 del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC”, aprobado por Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994.) SE RESUELVE: Denegar de oficio la inscripción de la solicitud presentada ...”.*

TERCERO. Que contra la citada resolución, el representante de la compañía Kronospan Schweiz AG, en fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que su representada cuenta con los registros de la marca en Suiza, Protocolo de Madrid, Colombia, Ecuador, República Dominicana; haciendo notar que con el registro internacional bajo el Protocolo de Madrid la marca esta protegida en 56 países. Además, argumenta, que la marca pretendida es novedosa y original, que hace uso de la combinación de los términos Super y Floor y agrega la figura de una montaña con unos pisos laminados, con lo cual se crea un conjunto que distinguen al signo como original y novedoso, con lo cual el distintivo cumple con los requisitos legales para ser registrado como marca, siendo que, los registros internacionales son la carta de presentación más sólida para que el distintivo goce de protección marcaria en nuestro país.

CUARTO. Que mediante la resolución dictada a las catorce horas, tres minutos y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de abril de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto, admitió la apelación y emplazó por tres días hábiles a los interesados para que se apersonaran ante este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud el siguiente:

1.- Que los licenciados María del Milagro Chaves Desanti, Katy Castillo Cervantes y Mario Corrales Solano, son apoderados especiales de la compañía KRONOSPAN SCHWEIZ AG (ver folio 37).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. ANALISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS. En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, denegó de oficio la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**SUPER FLOOR**” DISEÑO, por considerar que en dicha denominación se han empleado términos genéricos y de uso común; que son descriptivos y otorgan cualidades que no necesariamente tienen los productos que se pretende proteger; que

no hay caracteres especiales que contengan novedad y originalidad para registrar la marca, y que resulta primordial para la inscripción, que una marca tenga distintividad, concluyendo, que la marca solicitada podría causar confusión o inducir a error al consumidor, particularmente en cuanto a las cualidades y características de los productos que se ofrece en el mercado. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que los términos que conforman la marca solicitada distinguen el signo como original y novedoso y; que los registros internacionales con que cuenta la marca son la carta de presentación más sólida para que el distintivo goce de la protección marcaria solicitada en nuestro país, haciendo innegable la existencia de derechos previamente adquiridos.

CUARTO. El problema que se plantea en la controversia es establecer si la marca de fábrica y comercio “Super Floor” Diseño, en clase 19, para proteger y distinguir: paneles de madera (tableros) de partículas de madera y de fibras de madera de mediana densidad, presentada por Kronospan Schweiz AG, cuya solicitud le ha sido denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, cumple con los requisitos previstos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para que deba ser inscrita como marca de fábrica y comercio. El artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el término marca en lo que interesa considerándolo: “ como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”. Señala este artículo la distintividad como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales. Por ello, lo que debe ser objeto de constatación es la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto al que identifica, es decir, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro. En relación a la inscripción o no de una marca, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

QUINTO. En la resolución de las nueve horas y once minutos del treinta de enero de dos mil seis, por la cual se niega la solicitud de inscripción de la marca “ SUPER FLOOR DISEÑO”, el Registro de la Propiedad Industrial, advierte que dicha solicitud se opone a lo estipulado en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas. Analizada la pretendida marca, en forma conjunta, como lo ordena el inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, esta instancia encuentra razones para considerar, al igual que el a quo, que no procede la registración solicitada toda vez que incurre en la causal de irregistrabilidad del literal g) advertida, como también en la de los literales d) y j).

En el caso de referencia estamos ante un signo mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por los términos SUPER FLOOR y su parte gráfica evoca la figura de una montaña y un piso laminado, y es, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad. En este sentido, lleva razón el recurrente al señalar que el estudio debe hacerse en conjunto, toda vez, que si bien el Registro en la resolución apelada procedió a efectuar un análisis objetivo conforme a la ley, jurisprudencia y doctrina de la marca solicitada, el mismo se efectúa sólo en su parte denominativa y es omisa en cuanto a la parte gráfica que conforma la marca. No obstante lo anterior, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor. Puede observarse, que del conjunto lo que sobresale es la palabra “SUPER”, no sólo por el tamaño de las letras, sino por estar en forma perpendicular respecto del vocablo “FLOOR”, colocado éste en forma acostada, así como un piso en la parte de abajo y una montaña en la sección trasera. La expresión SUPER, al ser un adjetivo que genera la idea de magnifico o superior, no puede considerarse que le otorgue distintividad a la marca; por el contrario, al sobresalir tal término, se podría presumir, que se procura reafirmar que los productos que pretenden distinguirse en el mercado contienen una característica que le dan preeminencia frente a los otros de su misma o semejante naturaleza. Por su parte, el diseño de la montaña sobre los paneles podría estar simbolizando el soporte o la resistencia de los paneles.

En este sentido, dado que la marca se va a aplicar a productos de la clase 19, consistentes en paneles de madera (tableros) de partículas de madera y de fibras de maderas de mediana densidad, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición o resistencia de los referidos productos. El inciso j) del citado artículo 7 dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*.

Bajo esa noción, considera este Tribunal que la marca “SUPER FLOOR DISEÑO” apreciada en relación directa con los productos que pretende distinguir, resulta descriptiva de características, que, como lo indica el a-quo, pueden o no contener los paneles de que se trata y, además que, es claro que el público consumidor busca ciertas cualidades en la composición de este tipo de paneles por lo que podríamos estar frente a una marca descriptiva, conformada por vocablos de uso común y que podrían evocar una cualidad del producto.

En tal sentido, puede considerarse que el signo como se pretende registrar acredita características al producto que va a identificar, y, que podrían producir en el público consumidor una expectativa encaminada a considerar que va a obtener un producto de superioridad y fuerte, por lo que no puede considerarse, el énfasis que la parte recurrente hace respecto a que el significado primario del término super equivale a “encima de” y que la marca se llamaría Encima de Piso que no describe de manera alguna los productos a proteger, pues resulta claro, que el prefijo “super” se muestra en castellano como un término que se admite en la generalidad como equivalente a superior.

SEXTO. Cabe observar que, la marca posee un fin informativo, sobre ella los consumidores en general confían, toda vez que, tiene el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, lográndose con ello, la protección del titular de la marca por un lado y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el

producto o servicio que adquiere, las características basado en la información que ofrece el signo del producto. No obstante, Otamendi señala que, *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86).

En este sentido, no puede perderse de vista, que la denominación que pretende el registro, tal y como se propone, donde el término SUPER es el sobresaliente, podría generar la idea de que los productos que fabrica y comercia su titular son superiores, particularidad que comercialmente puede ser utilizada por cualquier empresario o fabricante del mismo sector, para señalar como característica de los productos que fabrica y comercia a manera informativa pero nunca como distintivo marcario.

El acceder al registro de “SUPER FLOOR” DISEÑO como signo distintivo para productos de la clase 19 de la nomenclatura internacional, constituiría un factor de confusión, se induciría a hacer creer al consumidor que los productos bajo esta marca cuentan con una superioridad que los otros de su misma especie no la tienen, pues la marca en conjunto vislumbra descriptividad y transmite de alguna manera el concepto acerca de presunta cualidad de los productos que la marca pretende proteger; por lo anterior, no puede considerarse como lo afirma el recurrente, que el término “SUPER” y un diseño de montaña no otorgan ninguna cualidad o atributo a los productos.

SETIMO. Bajo esta perspectiva, conviene destacar que la normativa marcaria, establece las prohibiciones del artículo 7 literales d) y j), que se dirigen a evitar el registro de signos de carácter descriptivo y engañoso, considerados como aquellos que hacen referencia a características del producto, que puedan causar confusión y así de aplicarse tales apartados, por conexión ligan el inciso g), ya que entre más descriptivo resulte el signo marcario, disminuye la distintividad que el mismo pueda contener, ocurriendo que, la distintividad, como se indicó, resulta ser la característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, pues su

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

función es la de “... *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...*” (**Tribunal Primero Civil, N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001**).

OCTAVO. Respecto al registro de la marca “SUPER FLOOR” DISEÑO en otros países, que argumenta la recurrente, a efecto de subrayar que los términos que la conforman no le otorgan cualidades a los productos que se protegen, para lo cual aporta copias certificadas de los registros de esos otros lugares (folios 21 a 26), debe señalarse que, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que el registro o no de una marca es un acto nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro (Véase el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley número 7484 de veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y cinco), asimismo los votos de este Tribunal 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005 y el voto 03-2006 de las 15:15 horas del dos de enero de 2006).

NOVENO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “SUPER FLOOR” DISEÑO, vista en su conjunto y en correspondencia con los productos a identificar, resulta un signo que en definitiva puede inducir a confusión, que carece de distintividad ya que invoca una cualidad sobre la que no puede tenerse certeza, todo lo cual, se encuentra expresamente contemplado como impedimento registral en el artículo 7 literales d), g) y j), resultando procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa Kronospan Schweiz AG, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y once minutos del treinta de enero de dos mil seis, la que ha de confirmarse.

DÉCIMO. 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, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por **KRONOSPAN SCHWEIZ AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y once minutos del treinta de enero de dos mil seis, la cual se confirma. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca