



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0919-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CUERO, PAPEL & TIJERA”

3-101-518405, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-3272)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 558-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 3-376-289, en representación de la empresa **3-101-518405, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-518405, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:11 horas del 30 de mayo de 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de abril de 2011, el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**CUERO, PAPEL & TIJERA**”, en las clases 16 y 18 de la clasificación internacional para distinguir y proteger, en **clase 16**: “*papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés*”. Y en **clase 18**: “*cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de*



animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 15:01:11 horas del 30 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Valverde Gutiérrez**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de que fue admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1º de setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de “**CUERO, PAPEL & TIJERA**” por considerar que es capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y carece de la aptitud distintiva necesaria en relación con los productos a proteger, porque existen otros que no son los mencionados en ese denominativo y por ello el consumidor se puede ver confundido. En vista de lo anterior afirma la autoridad registral que el signo propuesto transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el hecho de que la marca sea



una parodia del juego infantil “*piedra, papel, tijera*” no le aporta ningún elemento de distintividad y por ello no es susceptible de protección registral.

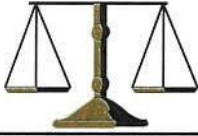
Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Valverde Gutiérrez** alega que los términos usados en el signo no indican una designación común para lo que se pretende distinguir, ya que, si bien es cierto, las palabras “cuero” y “papel” que conforman la marca solicitada son el nombre de algunos de esos productos, al analizar la frase en su conjunto y entender que es una variación del nombre del juego infantil “*PIEDRA PAPEL TIJERA*”, sí resulta distintiva. Afirma que el signo solicitado no genera confusión porque a lo sumo es sugestivo, pero no descriptivo. El apelante agrega su representada ya cuenta con un nombre comercial idéntico inscrito, en el que no existió ninguna valoración como la que aquí se realiza. Con vista en estos agravios solicita se ordene continuar con el trámite de inscripción de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

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, 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 interesan en este caso:

*“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.
(...)*

***j)** Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

De acuerdo con la normativa citada, entre otros motivos, una marca es inadmisibile cuando esté constituida por términos que puedan causar **engaño** o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j) y; en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección (inciso g).

En aplicación de lo anterior, considera la mayoría de este Órgano de Alzada que efectivamente lleva razón el apelante respecto de que el signo solicitado **“CUERO, PAPEL & TIJERA”** no infringe los **incisos g) y j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, toda vez que la idea que da el conjunto marcario, apreciado en forma integral, supera los significados individuales de las palabras que lo componen, siendo que esta frase únicamente evoca el nombre del juego infantil **“PIEDRA PAPEL TIJERA”** y no, en forma específica, al objeto protegido, dado lo cual no resulta engañosa y presenta la distintividad suficiente para obtener la protección registral.

Por lo anterior, la mayoría de este Tribunal concluye que la marca propuesta cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita y en razón de ello se declara con lugar el recurso de apelación, revocando en este acto la resolución apelada para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“CUERO, PAPEL & TIJERA”**, si otro motivo ajeno no lo impidiere. **Salva su voto la Juez Díaz Díaz.**



CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, en representación de la empresa **3-101-518405, S.A.** y en consecuencia SE REVOCA la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:11 horas del 30 de mayo de 2011, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo “**CUERO, PAPEL & TIJERA**”, si otro motivo ajeno no lo impidiere. **Salva su voto la Juez Díaz Díaz.** 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DE LA JUEZ ILSE MARY DÍAZ DÍAZ

De lo expuesto por los miembros del Tribunal discrepo en cuanto a la afirmación que el signo propuesto cumple con el requisito de la distintividad para superar el marco de calificación exigidos por la Ley de rito. En ese sentido el Artículo 7 inciso g) estipula: “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.”

Tal y como lo ha reconocido este Tribunal en sus votos la distintividad resulta ser una particularidad de la marca que representa una característica esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar los productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los pueda identificar entre los homólogos. Esto coadyuva a reconocer el esfuerzo empresarial en posicionar un signo dentro del mercado.

En el caso específico coincido con el Registro de la Propiedad Industrial en que el signo solicitado CUERO, PAPEL & TIJERA, no cuenta con la suficiente distintividad, dado que vista en su conjunto al estar compuestos por términos genéricos y de uso común no logran conceptualizar un elemento identificador que pueda marcar esa diferencia que busca la norma.

En cuanto a los productos a proteger, se analiza los solicitados en la clase 16 estos no contemplan cuero y por ende coincido con el registro en que al ser de distinta naturaleza al cuero todos los incorporados en esa clase, deviene contrario al inciso j) del artículo 7 pues ello conduce a engaño del consumidor.

Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa 3-101.518405, señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez y confirmar la resolución de las 15:1:11 del 30 de mayo de 2011.

Ilse Mary Díaz Díaz