



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0406-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “IMPORTADORAS DE EMPAQUES MUNDIALES” (DISEÑO)

IMPORTADORAS DE EMPAQUES MUNDIALES S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10435-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 601-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas quince minutos del once de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno mil sesenta y seis seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **IMPORTADORAS DE EMPAQUES MUNDIALES S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y dos minutos treinta y ocho segundos del veintiocho de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el primero de diciembre de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Pilar López Quirós apoderada especial de la compañía **IMPORTADORA DE EMPAQUES MUNDIALES**



S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio para proteger los siguientes productos: en clase 05 internacional “Cinta aislante para uso médico, bolsas de poliestireno en alta y baja densidad para uso médico.”; clase 06 internacional para proteger “Grapas de metal para fleje plástico”; clase 16 internacional para proteger y distinguir “Cinta adhesiva, maskingtape, cinta de papel engomada, plástico para alimentos, cinta adhesiva para cerrar cajas en frío, todo para ser utilizado en papelería o en la casa”. Clase 17 internacional para proteger y distinguir “Plástico para paletisas aislantes y doctape plástico aislante”. Clase 22 internacional para proteger “Flejes plásticos para la manipulación de fados no metálicos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las doce horas treinta y dos minutos treinta y ocho segundos del veintiocho de abril de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha once de mayo de dos mil diez, la licenciada María del Pilar López Quirós, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **IMPORTADORA DE EMPAQUES MUNDIALES S.A**, por haber considerado que existe una prohibición legal para registrar como marcas signos que no tengan suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica y cuando pueda causar engaño o confusión sobre la naturaleza del servicio de que se trata, por lo que en el caso analizado al referirse la solicitud a un signo marcario referente a su nivel gráfico, que según su diseño se asume que los servicios son de importación, de permitirse su inscripción se estaría cayendo en la prohibición apuntada al ser los productos a proteger totalmente distintos a esa característica enunciada en el signo distintivo.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la compañía **IMPORTADORA DE EMPAQUES MUNDIALES S.A** argumentó que el análisis del Registro de la Propiedad Industrial, se hizo desde un punto de vista meramente conceptual, y que la marca de su representada no presenta una cualidad que pueda llevar al consumidor a engaño proporcionándole alguna cualidad al producto que distingue, además argumenta que estamos en presencia de una marca mixta la cual debe verse como un todo siendo esa la forma en que la percibe el consumidor, ya que argumenta que la complejidad de elementos que contienen la marca le proporciona la distintividad necesaria para ser considerada como tal, siendo que como principio fundamental cuando se está valorando la registrabilidad de un signo marcario, debe necesariamente analizarse la marca en su conjunto sin fraccionarla, que



en este caso estamos frente a una marca que tiene un globo terráqueo inclinado a la izquierda y por el otro, en letras con la parte denominativa IMPORTADORA DE EMPAQUES MUNDIALES, y que con el fin de aumentar su grado de distintividad, se reservaron los colores blanco, negro, azul y celeste los que aumenta su grado de originalidad.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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, 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 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 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 subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos g) y j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando 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 atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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 (...)”.

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 que 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clases 05 internacional “Cinta aislante para uso médico, bolsas de poliestireno en alta y baja densidad para uso médico.”; clase 06 internacional para proteger “Grapas de metal para fleje plástico”; clase 16 internacional para proteger y distinguir “Cinta adhesiva, maskingtape, cinta de papel engomada, plástico para alimentos, cinta adhesiva para cerrar cajas en frío, todo para ser utilizado en papelería o en la casa”. Clase 17 internacional para proteger y distinguir “Plástico para paletisas aislantes y doctape plástico aislante”. Clase 22 internacional para proteger “Flejes plásticos para la manipulación de fados no metálicos”.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la sociedad, **IMPORTADORA DE EMPAQUES MUNDIALES S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y dos minutos treinta y ocho segundos del veintiocho de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma

CUARTO. 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 (Nº 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 sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada especial de la sociedad, **IMPORTADORA DE EMPAQUES MUNDIALES S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y dos minutos treinta y ocho segundos del veintiocho de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma.. 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 .-**NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

-