



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0152-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

PAPELERA INTERNACIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-11149)

Marcas y otros signos



VOTO 0684-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veinticinco de agosto del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1041-825, en su condición de apoderada especial de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL, S.A., constituida y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en kilómetro 10 Ruta al Atlántico zona 17, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y seis minutos cincuenta y nueve segundos del quince de febrero del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre del 2015, la licenciada Mora Martin en su condición dicha solicitó la inscripción



como marca de fábrica y comercio del signo  , para distinguir en clase 3 de la clasificación internacional aromas, preparaciones para aromatizar.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas treinta y seis minutos cincuenta y nueve segundos del quince de febrero del dos mil dieciséis, indicó en lo conducente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el 26 de febrero del 2016 la licenciada Mora Martin interpuso recurso de apelación en su contra, habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 13:58:27 horas del 4 de marzo de 2016.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.


Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



rechaza la inscripción de , por considerar que resulta inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que es descriptivo en relación a los productos de la clase 3 internacional, y por consiguiente carece de aptitud distintiva.

La representante de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL, S.A., manifiesta en su apelación que su marca no es genérica, sino que tiene la aptitud distintiva suficiente para ser inscrita, que la combinación de líneas y patrones se convierta en una marca digna de protección registral, que la marca no califica o describe una característica propia de los aromatizadores, ya




que la función de estos es como dice su nombre, dar un determinado aroma al ambiente, no dar una sensación de frescura; este nombre no es como usualmente el público consumidor identifica esta clase de productos, a estos se les conoce como aromatizadores, purificadores, ambientadores, perfumadores, entre otros, los cuales no tienen relación alguna con la denominación. No expresó un contenido de agravios para ser analizados por este Tribunal.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial por las siguientes razones.

En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos o bien descriptivos de características, respecto de los productos y/o servicios a proteger y distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro.



En el caso que se analiza el signo propuesto  está conformado por la unión de las palabras **“Keep Fresh”** que traducidos al idioma español significa **“Mantener Fresco”**, términos que nos transmiten una idea muy clara que los productos que se pretenden proteger y distinguir ostentan cualidades y características adicionales, ya que las palabras Keep Fresh son términos descriptivos, sobre los cuales no es dable su exclusividad, ya que la idea de **fresh-fresco** indica la finalidad que se busca al consumir el producto, frescura, ser reciente, nuevo, original.

Indica la apelante que el signo no es el nombre común del producto, sin embargo el tema que se trata no es por ser el signo exclusivamente genérico, inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, sino por ser únicamente una descripción de características deseable en los productos, sin que




haya aporte de aptitud diferenciadora por parte de alguno de ellos, razón por la que se violenta únicamente el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

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.



El signo  está constituido por términos que describen características propias y deseables en el producto que se pretende distinguir, sea aromatizantes, que con su acción buscan perfumar el ambiente con fragancias diversas que mantengan un ambiente fresco. La prohibición al registro de signos únicamente descriptivos no se da en función de proteger al consumidor de un posible engaño o confusión, sino en función de que los competidores del mismo sector puedan usar esos elementos genéricos en el curso de sus actos comerciales libremente, sin que estén sometidos a un derecho de exclusiva que devendría en un obstáculo injusto al comercio.

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo... (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4^{ta} edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



Tampoco es dable entender que el signo es evocativo como indica la apelante, ya que éste le hace al consumidor una alusión directa y sin rodeos de la idea de mantener fresco a través del uso de los aromatizantes.

Ahora bien, en lo que respecta al tema gráfico, los colores, tipografía de las letras y demás del diseño son elementos que pasan a un segundo plano, puesto que el consumidor retiene en su mente la marca por sus elementos denominativos y no por las características graficas de la marca, y definitivamente son las palabras las que destacan en el diseño.

Por último, respecto de que el signo solicitado cuenta con antecedentes tales como el registro en Guatemala, se trae a colación lo que indica el voto 0352-2015 de las 09:55 horas del 14 de abril del 2015, respecto al principio de territorialidad:

Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad



industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1era edición, Civitas, Madrid, p. 74.**

Del voto referido se determina que el hecho de que la marca solicitada se encuentre registrada en otras latitudes, tal y como lo hace ver la parte interesada (folio 30), no significa que dicha aceptación sea una condición **sine qua non** para que el Registro atienda la solicitud, en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países, comprendiéndose entre ellos el país de origen. Como puede apreciarse este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se regirá por la ley nacional.

Es por ello que lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada, declarando sin lugar el recurso de apelación.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos



de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de representante de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL, S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas treinta y seis minutos cincuenta y nueve segundos del quince de febrero del dos mil dieciséis, la que en este acto se *confirma* denegando la inscripción



como marca de fábrica y comercio del signo . 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33