



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0146-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES FLEXIBLES DE CALIDAD NORMAL CAMISETA (DISEÑO)”

TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8301-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 726-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-433-939, en representación de la empresa **TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, siete minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2014, el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES FLEXIBLES DE CALIDAD NORMAL CAMISETA (DISEÑO)”**, en Clase **16** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: **“Bolsas plásticas”**, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, siete minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Muñoz Fonseca** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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 la resolución del presente asunto.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción por considerar que **“GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES DE CALIDAD NORMAL CAMISETA (diseño)”** para proteger bolsas plásticas, al ser apreciado como un todo, le describe al consumidor el material con el que se fabrican los empaques, así como características propias como lo son su flexibilidad y calidad. En razón de ello, estima esa Autoridad que al analizarlo en relación con los productos a proteger está conformada por términos descriptivos, que lo hacen carente de aptitud distintiva. En razón de lo anterior, estima el Registro que, no es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre dichos conceptos. Adicionalmente, afirma que el signo solicitado se presenta acompañado de una combinación de elementos denominativos y figurativos adicionales, que generan engaño en relación con la naturaleza de los productos que pretende proteger. Lo anterior porque incorpora, dentro de la etiqueta propuesta, el nombre de dos tipos específicos de bolsa: *gabacha* y *camiseta*, dado lo cual entra en contradicción por cuanto hace creer al consumidor que se trata únicamente de estos dos tipos de bolsa, cuando en realidad lo solicita para proteger bolsas plásticas en general. En razón de dichos argumentos, la Autoridad Registral deniega la inscripción de conformidad con lo dispuesto en los incisos g), j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, **el apelante** en sus agravios manifiesta que el signo propuesto no carece de carga distintiva como afirma el Registro, porque la marca como tal no existe en el mercado, por lo que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, siendo que sí tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica, lo cual se evidencia al analizarla como un todo indivisible, bajo la teoría de la “visión de conjunto”, a pesar que cada palabra tiene su significado. Afirma el recurrente que al considerar su solicitud desde este punto de vista, es evidente que la marca pretendida *“no es descriptiva y que en efecto indica al consumidor que el producto es de calidad que además en su totalidad, su diseño y la parte denominativa, quedan impresos en la mente del consumidor y hacen que este recuerde la marca con claridad, ya que la marca combina distintivamente los elementos denominativos con un diseño que realza su presencia. / En conclusión, (...) hay que afirmar que la marca en cuestión,*



cuenta con suficientes y significativos elementos característicos (letras, colores y diseño) que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca...” (v. f. 71-72). Por ello la marca sí es susceptible de inscripción registral, porque sugiere al consumidor una característica del producto a proteger. Respecto del criterio registral de que el signo es engañoso, porque hace creer que se trata únicamente de dos tipos de bolsa, el recurrente propone modificar la lista de protección, para proteger y distinguir: “*bolsas tipo gabacha o tipo camiseta*”, eliminando el término “*flexibles*”, que fue considerado descriptivo, quedando su solicitud con el siguiente diseño:



Con fundamento en dichos alegatos, solicita el apelante que sea revocada la resolución y se ordene continuar con el trámite de inscripción de su marca.

TERCERO. SOBRE LAS MODIFICACIONES AL SIGNO PROPUESTAS POR EL SOLICITANTE. La representación de la empresa Termoencogibles S. A. de C. V. solicita modificar la lista de productos, limitando ésta a proteger “*bolsas tipo gabacha o tipo camiseta*”. Asimismo, elimina del signo la palabra “*flexibles*”, que fue considerada descriptiva por el Registro de la Propiedad Industrial. Este Tribunal acepta dichas modificaciones, por considerar que cumplen con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), en vista de



que la palabra que se solicita eliminar de la etiqueta y la limitación de los productos no implican un cambio esenciales de la solicitud o una ampliación de los productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos, de otros de la misma naturaleza, que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por **razones intrínsecas**, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección.

En este artículo se enumeran las prohibiciones de carácter intrínseco que impiden la inscripción de un signo, dentro de las cuales nos interesan específicamente las dispuestas en sus incisos c), d), g) y j), esto es, cuando consista exclusivamente en “...*un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata*” (**inciso c**), o “...*que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata*” (**inciso d**), o que carezca de la “...*suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*” (**inciso g**), o cuando resulte engañoso o pueda causar “...*confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...*” (**inciso j**).

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal Registral se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el **Voto No. 029-2014** dictado a las 14:40 horas del 14 de enero de 2014, en el cual, citando al tratadista Manuel Lobato, se indicó:

“...El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel,**



Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253, subrayado nuestro.

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de



veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Corresponderá al titular utilizar los signos registrados de conformidad a las condiciones que sustentaron su registro, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Marcas.

En cuanto a los signos engañosos, la doctrina ha indicado:

“La exclusión del registro de signos engañosos o descriptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original, subrayado nuestro. (Voto N° 0029-2014)...”

En primer término, con relación al cambio propuesto por el apelante, resulta conveniente advertir que si bien el artículo 11 de la Ley de Marcas, permite realizar limitaciones en el listado de productos en cualquier momento del trámite, también lo es que, en este caso, la modificación realizada a la lista de productos y la eliminación del vocablo “flexibles” en su término denominativo, no produce ningún cambio significativo a la decisión que este Tribunal de seguido pasa a analizar.



De este modo, aplicando al caso bajo estudio lo indicado por Otamendi, de admitirse la marca **“GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES DE CALIDAD NORMAL CAMISETA”**, aún con el diseño modificado y con la limitación de lista, para proteger y distinguir *bolsas tipo gabacha o tipo camiseta*, al estar contenidas en ésta las palabras GABACHA, EMPAQUES y CAMISETA, que son exclusivamente formas comunes de llamar a este tipo de productos en el mercado, según lo reconoce el mismo solicitante al introducirlas así en el listado (ver folio 72), resultando aplicable el **inciso c)** citado, sea que son elementos que en el lenguaje corriente sirven para designarlos y por ello no añaden aptitud distintiva al conjunto marcario propuesto.

Por otra parte, en la etiqueta propuesta también están contenidas las frases “DE CALIDAD” que lo califica con una característica de superioridad, así como “Se recomienda para productos de peso liviano, la cual describe características sobre formas de uso recomendados para los productos:



Del mismo modo, la expresión **“PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN EL**



PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN EL SALVADOR por:
TERMOENCOGIBLES S.A. de C.V.

SALVADOR POR TERMOENCOGIBLES S. A. DE C. V. que describe la característica del país y la empresa de producción, siendo que todos estos elementos caen en el artículo 7 **inciso d)** de la Ley de Marcas, porque califican y describen características de origen y no aportan aptitud distintiva:



Los restantes símbolos, colocados sobre la palabra CAMISETA, son tan solo indicaciones genéricas que le dicen al consumidor que debe de disponer de forma adecuada del producto una vez utilizado, pero tampoco añaden aptitud distintiva.

Ahora bien, ¿puede TERMO ENCOGIBLES, que es el único elemento restante, ubicado en la parte superior del diseño aportado, ser el portador de la aptitud distintiva del signo? Considera este Órgano de Alzada que no, y, más bien, al ser “*termoencogible*” un tipo de empaque existente en el mercado, que consiste en un plástico que se encoge sobre los productos por acción de la temperatura, diferente a los productos del listado, que son otro tipo completamente distinto de empaque, sea bolsa tipo camiseta estilo supermercado, el elemento más bien termina resultando engañoso, dado lo cual incumple lo establecido en el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El apelante habla de “*falta de visión de conjunto*” en donde la marca debe apreciarse como un todo unitario, sin descomponerla y que en este caso cuenta con suficientes y significativos elementos que la caracterizan y permiten al consumidor identificarla. Afirma también que al hacerse el “cotejo marcario para determinar si existe similitud gráfica, fonética e ideológica”, y encontrar que no existe una similar en el mercado, la marca no puede ser engañosa y eso la hace totalmente original. Con respecto a la visión de conjunto y el cotejo marcario, recuerde el apelante que dichos criterios aplican cuando estamos en presencia de **dos derechos que se contraponen**, lo que no sucede en este caso, ya que estamos ante un análisis de índole



intrínseco, y en el cual más bien priva el análisis de los elementos que componen el signo propuesto, ya que alguno de los elementos puede devenir en engañoso al analizarlo frente a los productos, como sucede en este caso.

En resumen, el signo propuesto carece de la distintividad necesaria para constituir un registro marcario, toda vez que no contiene ningún término que le aporte alguna distintividad y por eso no es susceptible de registro, en virtud de que violenta lo dispuesto en los incisos c) d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y en razón de ello no pueden ser admitidos los agravios presentados por el recurrente.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, siete minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se encuentra ajustada a derecho y por ello lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.**, confirmando dicha resolución.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **TERMOENCOGIBLES, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, siete minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma denegando el registro del



signo “**GABACHA TERMO ENCOGIBLES EMPAQUES DE CALIDAD NORMAL CAMISETA (DISEÑO)**”. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

 Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

MARCA DESCRIPTIVA

 TG: MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

 TNR: 00.60.74