



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0034-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ALLDAYS” (DISEÑO)

GRUPO P.I.MABE S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-8296)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 728-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos diecisiete- quinientos ochenta y seis, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO P.I.MABE S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. - Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de Setiembre del 2012, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, de calidades y en su condición dicha, en representación de la empresa **GRUPO P.I.MABE S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



... en **Clase 5** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Productos para la protección sanitaria femenina, tales como paños y toallas sanitarias*”.

II.- Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), (...) se resuelve: Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “ALLDAYS”. (...) NOTIFÍQUESE.*”

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de Diciembre del 2012, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en representación de la empresa **GRUPO P.I.MABE S.A. DE C.V.**, interpuso Recurso de Apelación, y luego expresó agravios ante este Tribunal.

IV.- 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no



probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que *“no resulta procedente que el solicitante se apropie en forma particular de una frase que también puede ser utilizada por otros empresarios del mismo sector comercial que pretendan proteger productos de igual naturaleza, pues se estaría privando a unos y dando una ventaja a otro, cuando en realidad dichas frases compuestas de términos genéricos o comunes carecen de distintividad en el comercio.”*. Indica también que el signo solicitado es una frase comúnmente utilizada para describir características de productos para la protección sanitaria femenina, tales como paños y toallas sanitarias, es para usar todos los días, por consiguiente no podría diferenciarse de otros productos para la protección sanitaria que ostentan la misma característica, razón por la cual no resulta admisible su inscripción al contravenir el artículo 7 incisos d) y g).

Por su parte, el representante de la empresa apelante manifiesta que el signo solicitado no es descriptivo, no existiendo una calificación de forma precisa y usual, sino que existe una mera sugerencia al uso diario, no estando dicha evocación prohibida en la ley. Hace notar que los empresarios del sector no necesitan recurrir al término ALLDAYS o a los vocablos TODOS LOS DÍAS para describir el producto, sino que existen otros vocablos específicos e inequívocos, y más intersubjetivos, para designar el producto de que se trata, en este caso, toallas y paños sanitarios. Continúa diciendo que la marca no sugiere el nombre de ningún producto, pues la frase TODOS LOS DIAS no hace referencia a ningún producto o servicio, de tal forma que bajo ningún aspecto puede considerarse descriptiva en el sentido que define la ley, sino que evoca la idea de un uso diario. Indica también que solo puede considerarse genérico en sentido marcario aquel término que describa el género de los productos solicitados.

Por otra parte menciona que la denominación ALLDAYS es meramente de fantasía, pues no existe dicho vocablo en el idioma, y puede considerarse alusiva a un efecto deseable en el uso del producto, no siendo descriptiva ni usual y por el contrario si posee suficiente aptitud



distintiva, toda vez que la doctrina coincide en que para que una marca pueda considerarse descriptiva, el vocablo que constituye el distintivo debe tener una carga semántica suficiente para describir el producto a los consumidores. Asimismo debe tomarse en cuenta que la marca no solamente se encuentra conformada por la denominación ALLDAYS, sino que es una marca mixta que posee otros elementos que le imprimen aptitud distintiva suficiente.

Destaca que a la hora de realizar el examen de novedad, el examinador debe analizar la marca en su conjunto, es decir, sin separarla en su unidad, debiendo analizarse en base a la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador estuviese en la situación del consumidor normal.

Por último se refiere a que se trata de una marca muy difundida y registrada en su país de origen, por lo que ha adquirido distintividad, correspondiendo a lo que se conoce como la figura reconocida en el derecho marcario como distintividad sobrevenida o “SECONDARY MEANING”, en cuyo caso dejan de ser operativas determinadas prohibiciones absolutas que prima facie afectan al signo.

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.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite



diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando 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 (...).”

Dicho lo anterior, no concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido de que el signo solicitado no describe ni califica alguna característica de los productos a proteger la marca “ALLDAYS”, bajo ningún concepto describe ni califica los productos para la protección sanitaria femenina como paños y toallas sanitarias.

En cuanto al rechazo con base al inciso g) del artículo 7, igualmente se revoca en razón de que para este Tribunal el signo solicitado para los productos a proteger **SI** tiene distintividad, téngase presente que la distintividad es la cualidad de toda marca que hace que el consumidor no la confunda, es su capacidad para distinguirse en el mercado, capacidad que si tiene el signo en estudio. Por tanto estima este Tribunal que el signo propuesto no se relaciona con los productos que se pretende proteger con su registro.

Bajo esta perspectiva, analizando las causales previstas en los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada no contraviene esas disposiciones. Siendo evidente, en este caso en particular, que es incorrecta la negativa del Registro de la Propiedad Industrial, de no autorizar la inscripción de la marca solicitada, que se traduce al español como “**TODOS LOS DIAS**”, de tal forma que el citado signo marcario no da la idea directa de los productos que pretende proteger y distinguir, por lo que considera este Tribunal que debe continuarse su trámite.

La posición aludida por el apelante en cuanto a que la marca ha adquirido lo que se conoce como “distintividad sobrevenida” no es de recibo por este Organismo de Alzada por cuanto



considera que si bien esta es una figura jurídica que comenta la doctrina, por la cual una marca puede adquirir distintividad antes de presentarse la solicitud de inscripción al Registro como después de su inscripción, ésta es una circunstancia que no se da con la pretendida marca “ALLDAYS” por cuanto no consta prueba que demuestre lo dicho, situación que inhibe hacer un análisis en tal sentido.

Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Rohmoser Zuñiga**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO P.I.MABE S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca. Por ello, se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca mencionada “ALLDAYS”, para proteger y distinguir “*Productos para la protección sanitaria femenina, tales como paños y toallas sanitarias*”, si otro motivo no lo impidiere.

CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO P.I.MABE S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y tres segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “ALLDAYS”, si otro motivo no lo impidiere. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74