



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0396-TRA-PI

Solicitud de la marca de fábrica y comercio “CAZAFACIL (DISEÑO)”

ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2481-2016)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0001-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del doce de enero de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada de la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Av. Ejército Nacional No. 351, 3er piso, col. Granada, CP. 11520, ciudad de México, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:29:38 horas, del 21 de junio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2016 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. Roxana Cordero Pereira, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada de la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., sociedad constituida y existente bajo las leyes de Mexico, domiciliada en Av. Ejército Nacional No. 351, 3er piso, col. Granada, CP. 11520, ciudad de México solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio



en la **clase 05** de la clasificación internacional de Niza, para proteger y distinguir: ***“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, incluyendo raticidas y productos para eliminar ratones”***.

SEGUNDO. Por resolución de las 15:33:11 horas, del 30 de marzo de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, a efectos de que proceda con la subsanación de tales requerimientos contenidos en el artículo 82 bis, artículo 7 incisos g) y j) y artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como se desprende de folio 3 al 5 del expediente principal.

TERCERO. La representante de la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V, en cumplimiento de lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escritos con fechas de presentación ante el Registro, del 29 de abril de 2016 se atienden los requerimientos de forma y para el 18 de mayo de 2016 se pronuncia respecto de las situaciones de fondo, y dentro del cual solicitó la **limitación** de los productos a proteger para que en adelante se lea de la siguiente manera: ***“clase 05: “raticidas y productos para eliminar ratones”***. Lo anterior, según lo prevenido tal y como consta de folio 6 al 20 del expediente de marras, y dentro de los términos establecidos por ley para dichos fines.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 12:29:38 del 21 de junio de 2016, resolvió; ***“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***



SEXTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 28 de junio de 2016, la Licda. Roxana Cordero Pereira, abogada, apoderada de la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

SÉPTIMO. Mediante resolución de las 10:49:00 horas, del 11 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

OCTAVO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“CAZAFACIL (DISEÑO)”, en clase 05 internacional, para proteger y distinguir: ***“Raticidas y productos para eliminar ratones”*** presentado por la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., en virtud que de su análisis se determinó que el mismo no cuenta con la distintividad



requerida con relación a los productos a proteger en la clase 05 internacional. En consecuencia, contraviene lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., dentro de sus alegatos señaló que existe inscrita la marca CAZAFACIL en clase 5 internacional, registro número 161480 propiedad de su representada, desde el año 2006 con vigencia al 2026. El signo propuesto por su mandante es utilizado y se encuentra posesionada en el mercado nacional, desde hace más de 10 años por lo que no podría concluirse que ello genere riesgo de confusión con el signo marcario inscrito H24 RATAFIN. Agrega, que la denominación propuesta es un término de fantasía, completamente evocativo y distintivo, y que el Registrador no debió descomponer el término en dos palabras para realizar la calificación, ya que ello va en contra de la legislación y jurisprudencia, y le ocasiona un daño directo a su representada quien ya posee un derecho exclusivo sobre dicho término. Para dichos efectos se incorpora como sustento de sus alegatos el Voto 0023-2014 dictado por este Tribunal. Por las consideraciones dadas solicita se revoque la resolución apelada y se proceda con la inscripción de la marca mixta propuesta por su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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.”*

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, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser



asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “... *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. ...*”.

En este sentido, la distintivita 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 como 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.

Ahora bien, para el caso bajo examen se observa que de la denominación propuesta:



en la clase 05 internacional, pretende la protección de: “***Raticidas y productos para eliminar ratones***”, determinándose lo siguiente:

Como primer aspecto a destacar se desprende que, efectivamente tal y como fue analizado con la limitación realizada para el 18 de mayo del 2016, el solicitante subsana los efectos de inadmisibilidad contemplados con el engaño contenidos en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por otra parte, con respecto a la inadmisibilidad contenida por derechos de terceros contenidos en el numeral 8 incisos a) y b) del citado cuerpo normativo,



se determinó que no existía riesgo de confusión o asociación empresarial entre los signos cotejados, ya que estos no contemplan similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas que hagan incurrir en error al consumidor. En consecuencia, este Tribunal una vez analizadas dichas objeciones concuerda con lo dispuesto por el Registro, y no se entra a emitir criterio con respecto a ello.

Así las cosas, este Órgano de alzada, procede al análisis únicamente con el contenido del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, determinado



que el denominativo propuesto **CAZAFACIL** se conforma de manera clara de dos frases unidas **CAZA** y **FACIL**, que independientemente de la utilización de dos tonos diferentes en su conformación se deducen de manera precisa; “**caza**”, que nos refiere a la acción de buscar o perseguir a un animal para cogerlo o matarlo, y la palabra “**fácil**” que implica el método utilizado, sea, de que se requiere poco esfuerzo.

De lo anterior, se evidencia que tales expresiones son de connotación genérica o usanza común que según las disposiciones contempladas por nuestra legislación no son expresiones que puedan ser utilizadas con el fin de proporcionarle a los signos propuestos la aptitud distintiva necesaria, por ende, no pueden ser apropiables por parte de un tercero, ya tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás comerciantes quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas. Situación que conlleva a que el signo carezca de aptitud distintiva, por ende, procede la aplicación del numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



En este mismo sentido el numeral 28 del precitado cuerpo normativo, sobre el tema de elemento genéricos dispone: “... *Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*” Obsérvese que del numeral anterior claramente se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud.

Por otra parte, si bien nos encontramos ante un signo marcario mixto, no podríamos obviar que



el diseño gráfico utilizado y la frase empleada **CAZAFACIL** refuerzan la misma idea, lo que conlleva a que el denominativo carezca de aptitud distintiva.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye, que el signo propuesto



, se torna carente de aptitud distintiva, por ende, inadmisibles por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., que su representada tiene inscrita la marca CAZAFACIL en clase 5 internacional, registro número 161480 desde el año 2006 y vigencia al 2026. Que es utilizado



y se encuentra posesionado en el mercado nacional, desde hace más de 10 años por lo que no podría concluir el Registro, que genere riesgo de confusión con el signo marcario inscrito H24 RATAFIN. Respecto de dicho agravio, este Tribunal considera de mérito indicar al petente que el rechazo del signo solicitado operó por razones intrínsecas, sea, por el contenido del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no por derechos de terceros como lo pretende hacer ver el apelante. Lo anterior, siendo que del CONSIDERANDO II. ANALISIS PREVIO. Párrafo primero, se extrae que el Registro de instancia, no entró a pronunciarse sobre dicha objeción, en virtud de haberse determinado la inexistencia de similitud entre las marcas. Razón por la cual no se entra a emitir criterio con respecto a ello.

Respecto del signo inscrito y propiedad de su mandante cabe indicar que ello no es vinculante ante el Registro de la Propiedad Industrial, para determinan la inscripción de otros de similar o igual naturaleza, en virtud de que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad.

Al respecto, este Tribunal ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a signos inscritos con anterioridad, y que para dichos efecto dispone: “... *no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.*” (Voto. 986-2011)



Lo anterior, aunado a que los criterios en materia de marcas son variables y los registradores como producto de su misma experiencia y sentencias emanadas por este Tribunal Registral Administrativo, han ido ajustando sus posiciones en aras de depurar los mecanismos de calificación y con ello su base de dato. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Agrega, que la denominación propuesta es un término de fantasía, completamente evocativo y distintivo, y que el Registrador no debió descomponer el término en dos palabras para realizar la calificación, ya que ello va en contra de la legislación y jurisprudencia, y le ocasiona un daño directo a su representada quien ya posee un derecho exclusivo sobre dicho término. Al respecto, debemos indicar que no lleva razón el apelante dentro del citado extremo, debe recordar la parte que un término de fantasía es creado por su titular. En general, no existen en ningún idioma, e incluso no es común que existan antes de su creación. Por ello conllevan una alta inversión para posicionarla en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección. Por ejemplo, *xerox* para fotocopiadoras. En razón de ello no podría considerar este Tribunal de manera alguna que el denominativo empleado CAZAFACIL, sea una creación de fantasía.

Ahora bien, en cuanto a los términos evocativos son aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor de una idea sobre el producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.



Al respecto, este Tribunal ha señalado que: *“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”*. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997). Situación que tal y como se desprende del expediente de marras no ocurre en el presente caso, dado que el denominativo hace relación directa al tipo de producto que se pretende comercializar, por ende, carece de aptitud distintiva conforme de esa manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto de la jurisprudencia incorpora como sustento de sus alegatos el Voto 0023-2014 dictada por este Tribunal de alzada. Al respecto, debemos indicar que el citado antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que como se indicó líneas arriba cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

Sin embargo, obsérvese que de la cita anterior se desprende que si bien dentro de las propuestas se pueden utilizar los elementos genéricos deben contener otros elementos adicionales que le proporcionen la distintividad necesaria al signo marcario, situación que como fue analizada no ocurre en el presente caso, toda vez, que tal y como se desprende del diseño gráfico utilizado



y la frase empleada **CAZAFACIL** ambas refuerzan a



nivel ideológico la misma idea, lo que conlleva a que el denominativo carezca de aptitud distintiva. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido.

En este sentido, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada de la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:29:38 horas, del 21 de junio de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento 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 Licda. Roxana Cordero Pereira, apoderada de la compañía ECOLOGÍA APLICADA S.A, DE C.V., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:29:38 horas, del 21 de junio de 2016, la que en este acto se confirma y proceda



el Registro, con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio: en clase 5 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Roberto Arguedas Perez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53