



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0678-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “PROTECTMAX”**

**KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5241-2015)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 099-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, casada una vez, abogada, con cédula de identidad 1-0880-0194, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Punta Paitilla, calle vía Italia, Centro Comercial Balhabour, Oficina M-42, Ciudad de Panamá, Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:05:14 horas del 29 de julio de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de junio de 2015, la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PROTECTMAX**”, para proteger y distinguir en **Clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza: “*pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:05:14 horas del 29 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en la representación indicada, recurrió la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

*Redacta el juez Vargas Jiménez, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción del signo propuesto **“PROTECTMAX”**, por estar formado de palabras descriptivas en relación con los productos que se pretenden proteger y distinguir, por lo que carece de la distintividad necesaria para su registro, dado lo cual no puede ser admitida porque transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la recurrente manifiesta que el análisis del signo solicitado



debe hacerse bajo la visión de conjunto, tomando en consideración el signo propuesto como un todo, sin tener que descomponer cada uno de sus elementos por separado como erróneamente lo hace el registro. Alega con base en lo anterior, hay que afirmar que dicho signo distintivo es por sí solo un conjunto de elementos que lo constituyen como una palabra de fantasía, lo que permite al consumidor diferenciar su producto de manera inequívoca y en consecuencia es válida la presencia de dicho signo en el mercado. Señala además que el signo es meramente evocativo destacando que las marcas evocativas en sí representan signos inscribibles, que no deben ser confundidos con las marcas descriptivas, las cuales no son registrables, y por tanto es posible indicar que estas marcas dan una idea al consumidor, más no lo confunde como sucede con las marcas descriptivas. Concluye que “PROTECTMAX” es una marca con una distintividad propia, que no confunde a su público consumidor y que no debe realizarse en ella rebuscados análisis que le quiten dicha distintividad ya que es una palabra de fantasía que posee todos los requisitos para constituirse como una marca registrada. En razón de dichos alegatos, solicita se continúe con el trámite de inscripción propuesto.

### **TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DEL CASO CONCRETO.**

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.**

De este modo, la **distintividad** resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren a su disposición en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo.



Dentro de las causales de inadmisibilidad se encuentran las objeciones por motivos **intrínsecos** son aquellas que derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger y distinguir**, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados. Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

*“Artículo 7º- 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 las normas citadas, una marca también es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte únicamente **descriptiva** de alguna de las características del producto o servicio al cual se aplica. De tal manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico y descriptivo sea el signo respecto a tales productos o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio expresado por la Autoridad Registral, pues de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo **“PROTECTMAX”**, para proteger y distinguir: *“pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”*, por cuanto, definitivamente, los vocablos



que lo componen, tanto en forma separada “PROTECT” y “MAX”, como vistos en forma conjunta, únicamente expresan o relacionan directamente una cualidad o característica que el público consumidor esperará encontrar en los productos ofrecidos sea “MÁXIMA PROTECCIÓN”, en este caso, productos como pinturas y similares, así como otros para conservar la madera, razón por la cual no resulta procedente el agravio de que la marca es meramente evocativa, ya que los términos que la componen rayan en lo descriptivo y esa evocación tan fuerte impide su inscripción como marca evocativa.

A criterio de este Tribunal, el signo solicitado no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita, conforme a los incisos citados, el signo no tiene distintividad, ya que las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, el signo está compuesto por la palabra en inglés “PROTECT” que significa al idioma español “PROTECCIÓN”, que el público consumidor maneja; y el radical “MAX”, que el consumidor costarricense identifica como una cualidad de “*máxima*”, siendo palabras descriptivas que con relación a los productos **no lo distinguen de otros de su misma especie**, y que más bien utilizan de forma común para esa líneas de productos.

Por lo expuesto, considera este Órgano que no resultan de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la marca propuesta carece de la *aptitud distintiva* necesaria para distinguir los productos que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En este caso, tanto al examinar el signo propuesto como una sola unidad, a saber: “PROTECTMAX” como al separarlo en sus dos elementos denominativos “PROTECT” y “MAX”, es clara la referencia en forma exclusiva a las características de su objeto de protección, dado lo cual deviene en ininscribible porque contraviene los incisos d) y g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Concluye este Tribunal, que analizada en su conjunto la marca solicitada esta no posee distintividad al describir cualidades y características propias de los productos a proteger y



distinguir. Aunque el signo requerido está compuesto de una sola palabra, que no cuenta con una significación léxica, resulta fácil para el público consumidor, reflejar en la misma, los conceptos o ideas de “protección máxima”, situación ésta que no crea distinción con el resto de competidores. Efectivamente, encuentra este Órgano colegiado en el signo propuesto una descripción de características del producto a proteger; sea que se constituye de términos descriptivos. Tampoco resulta ser un signo de fantasía, pues estos están constituidos por palabras inventadas por el empresario y que no tienen un significado léxico; entonces, la simple unión de dos vocablos o palabras, cada una con sentido propio, no puede tener como resultado, legalmente, la producción de un signo de fantasía. Finalmente, el asunto respecto al signo evocativo, no resulta aplicable en el caso sub examine, porque una marca evocativa es inscribible cuando no resulte engañosa o bien, produzca algún grado de distintividad; la evocativa no describe, sino que sugiere al consumidor, utilizando su imaginación, los productos protegidos por la marca, situación que no ocurre en este caso, pues la representación mental de esta es “**protección máxima**” - “**PROTECTMAX**”.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:05:14 horas del 29 de julio de 2015, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:05:14 horas del 29 de julio de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“PROTECTMAX”**. 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### **Descriptores**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**