



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2010-0653-TRA-PI-866-12

Solicitud de inscripción de marca “MEGACRYLIC”

KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1932-2010)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No 282-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Antonio Oreamuno Blanco**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 2-387-840, en su condición de apoderado especial de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, empresa organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá y con Planta en El Alto de Ochomogo, Cartago, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con dos minutos del ocho de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 08 de marzo de 2010, el Licenciado Antonio Oreamuno Blanco, en la condición indicada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca “**MEGACRYLIC**”, en clase 02 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Pinturas en general*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y un segundos del 12 de mayo de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar el abandono de la solicitud presentada, ordenando el archivo del expediente.

TERCERO. Que dicha resolución fue recurrida por el solicitante, siendo dicho recurso resuelto por este Tribunal mediante **Voto No. 905-2011**, dictado a las 11:40 horas del 21 de noviembre de 2011, en el cual se ordenó continuar con el trámite de la referida solicitud.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con dos minutos del ocho de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción del signo propuesto.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2012, el Licenciado Oreamuno Blanco, presentó los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria, en contra de la relacionada resolución y en virtud de admitirse el de apelación conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la inscripción solicitada, por considerar que contiene elementos literarios descriptivos y hasta engañosos, que al relacionarlos con los productos que se desea proteger en clase 2 internacional carecen de distintividad, particularmente por calificarlos. Por ello, el signo propuesto resulta descriptivo e inapropiable por un particular al transgredir el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d), g) y j).

Por su parte el apelante, inconforme con lo resuelto manifiesta que el signo propuesto está formado por dos palabras que forman una denominación de fantasía, siendo que al calificar su registrabilidad debe analizarse en conjunto y no los términos individualmente. Agrega que su representada tiene inscritas otras marcas que incluyen el término MEGA, y por ello resulta contradictorio que se rechace la presente. En razón de dichos alegatos solicita se acoja su recurso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. 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.

Es por ello que la 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 de otros similares que se encuentren en el mercado.

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 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. (...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa y exclusiva a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

La **distintividad** 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, advierte este Tribunal que, es bien conocido que las pinturas puede ser acrílicas, o de otros tipos. En donde las pinturas acrílicas contienen una suspensión de pigmentos en polímeros acrílicos, lo cual, se traduce al inglés *Acrylic paint*.

En este sentido, consultada la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española en (<http://www.rae.es/drae/>), tenemos que, el significado de las palabras **mega** y **acrílico** es:

“**mega-**. (Del gr. *μεγα-*).

1. elem. compos. Significa 'grande'. *Megalito*.

2. elem. compos. Significa 'amplificación'. *Megafonía*.



3. elem. compos. Significa 'un millón (10⁶) de veces'. Con nombres de unidades de medida, forma el múltiplo correspondiente. (Símb. M)."

“acrílico, ca. (De acr[oleína] e -yl, y este del gr. ἄλη).

*1. adj. Quím. Dicho de una fibra o de un material plástico: Que se obtiene por polimerización del ácido **acrílico** o de sus derivados.”*

Así las cosas, es claro que el consumidor al escuchar el término “*acrylic*” lo asociará de forma directa a “*acrílico*”, aunado a que el término “*mega*” es un prefijo que significa grande o que amplifica, utilizado en términos como “megahercio”, “megaciclo”, “megabyte”, etc. para referirse a un millón.

Una particularidad de la marca solicitada es que la misma permite apreciar una sinalefa, es decir el encuentro de dos vocales, en este caso la “a”, entre dos palabras consecutivas, al final de una palabra y al inicio de la siguiente, situación en la cual ambas se unen. En estos casos, el hispanohablante sinalefará, es decir, unirá las vocales final e inicial, para fusionarlas a la hora de pronunciarlas. De esta manera, el término *megacrilyc*, con alta probabilidad será interpretado por el hispanohablante conteniendo una sinalefa, resultante de la fusión de las sílabas *mega-a* en una sola, para distinguir así dos términos *mega* y *acrílico* en la palabra “megacrílico”. Por lo que en este caso, con mucha probabilidad, el consumidor medio, interpretará esa palabra como significando mega acrílico, interpretación que no requiere esfuerzo mental por corresponder a una forma común de pronunciarlas. La utilización de una regla ortográfica no significa que la Administración Registral separe el signo que se pretende inscribir.

De esta forma, el consumidor al escuchar o leer “**MEGACRYLIC**”, lo traducirá a automáticamente al español como “*mega acrílico*” y entenderá como tal una característica de la pintura; es decir, que es acrílica y que su componente acrílico presenta las cualidades de grandeza referida a millones de partículas acrílicas.



Es por lo expuesto que, considera este Tribunal, la marca es engañosa para las pinturas que no sean acrílicas, y es descriptiva para las que sí lo sean, violando respectivamente los incisos j) y d) del artículo 7 de la Ley de citas y, en general, su inciso g) por no presentar elementos que permitan distinguir en forma suficiente esta marca de otras de pinturas que se anuncien como acrílicas, por estar constituida únicamente por elementos descriptivos de cualidades esperadas en el producto.

Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada, lo procedente en declarar sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Antonio Oreamuno Blanco**, en representación de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dos minutos, del ocho de mayo de dos mil doce, la cual se confirma.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Antonio Oreamuno Blanco**, en representación de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con dos minutos, del ocho de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**MEGACRYLIC**”. 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.**

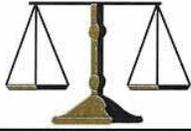
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

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