



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1073-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECOWAX”

QUIMICAS HANDAL DE CENTROAMÉRICA S.A DE C.V, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6771-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 639-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, casada abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **QUIMICAS HANDAL DE CENTROAMÉRICA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos veinticinco segundos del ocho de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de julio de dos mil doce, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ECOWAX**” en clase 3 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentríficos”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta minutos veinticinco segundos del ocho de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada...”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de octubre de 2012, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **QUIMICAS HANDAL DE CENTROAMÉRICA S.A DE C.V**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto es engañoso, en relación a los productos que desea proteger en la clase 3 internacional



solicitada y que el signo resulta ser genérico y carente de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte la apelante en su recurso de apelación indicó, que la marca solicitada se constituye en un único término sin significado alguno, por lo que no es dable descomponerlo para tratar de localizar en él otros significados que conlleven a su irregistrabilidad. Agrega además, que el signo propuesto no es descriptivo, ya que los productos que se pretende proteger son preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, y que la denominación propuesta, en ninguna medida describe los productos ni les otorga características específicas, por lo que no resulta aceptable que se quiera rechazar el registro de la marca en cuestión.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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.”* (agregada la negrilla)

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 y 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

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

La marca que nos ocupa es del tipo denominativa, está compuesta por una sola palabra, por lo que su análisis se centrará en el término propuesto y se relacionará directamente con los productos que se pretende proteger.

Bajo esa inteligencia, el signo peticionado “Ecowax” da la idea inmediata al consumidor de “Ecocera”, y ese usuario pretenderá encontrar a través de esa marca, productos que se relacionan con una cera ecológica. Recordemos que la marca constituye el vehículo que utiliza el empresario o empresa para posicionar en el mercado los productos que comercializa. Por lo que esa marca debe ser transparente, no indicar cualidades del producto, no describirlos y mucho menos apropiarse de un signo ya inscrito o engañar al consumidor, ofreciendo una denominación que de modo alguno representa el producto que ofrece.

En el caso de análisis, tal como lo advirtió el Registro el consumidor esperará encontrar en la marca “ECOWAX”, productos para cera y resulta que se encuentra otros, como son: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, para limpiar, pulir, desengrasar, y raspar, jabones, perfumes y otros cosméticos”, que definitivamente vienen a confundir y provocar un engaño en ese público consumidor y eso es lo que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos pretende que no se produzca. Además, el radical “Eco”, tal como lo denomina el artículo 24.b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de inmediato produce en la mente del consumidor que esa cera es ecológica, lo cual tampoco se puede dar certeza de ello. En ese sentido no solo lo propuesto podría generar engaño, sino también le otorga



al signo una característica o cualidad que podría no tener, incurriendo asimismo en violación del literal d) del artículo 7 supra citado.

Respecto de un signo que resulte ser descriptivo, este Tribunal ha dicho:

“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, 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 (...)”.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos que no solo describen una cualidad como es el radical “Eco”, mediante el cual el consumidor creería que los productos son ecológicos, sino también, conduce al engaño ya que al enfrentar el signo con los productos que se pretenden proteger, se determina que éstos de modo alguno se relacionan con el signo petitionado. Obsérvese que la marca ofrece mediante su denominación cera ecológica y resulta que los productos ninguno corresponde a cera, con lo cual se estaría engañando al consumidor. Estas situaciones suceden cuando se escoge un vocablo de uso común, como es “Ecowax” para representar una marca. Tal como lo establece el citado artículo 24 del Reglamento los radicales pueden excluirse para que el examen se realice tomando



en cuenta los elementos no genéricos. Al analizar el caso siguiendo esa indicación, sea apartando el radical “eco” lo que nos queda es “wax”, cuyo significado es cera, lo cual no otorga ningún tipo de distintividad a los productos pretendidos, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad.

Cuando se utilizar términos genéricos para representar un signo distintivo, cada una de las palabras que lo componen, no son representativas para que el consumidor medio recuerde alguna particularidad que identifique el producto, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Por consiguiente el signo propuesto al ser descriptivo de una cualidad, adolece de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, con el agravante de que al utilizarse una palabra de uso común como “Ecowax” “ecocera” y proteger productos que nada tienen que ver con cera, se produce en la mente del consumidor el engaño, con lo que se violenta además el literal j) del citado artículo 7.

En cuanto a los argumentos esbozados por la apelante referente a que el signo es de fantasía y que no debe descomponerse, dichos agravios deben ser rechazados toda vez que ante el consumidor, tal como se ha indicado, el término **ECOWAX** se asimila a ecocera, por tal motivo, la unión de estos términos dan la idea de que se trata de un producto ecológico o con propiedades amigables con el ambiente.

Además se está protegiendo productos diferentes a la “cera” y esto puede inducir a engaño al consumidor acerca de la naturaleza, fabricación, empleo, cantidad del producto al no ser, no solo de materiales ecológicos o con métodos que preserven el ambiente, sino que corresponden a productos que nada tienen que ver con la cera.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **QUIMICAS HANDAL DE CENTROAMÉRICA S.A DE C.V**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos veinticinco segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la cual 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, N° 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **QUIMICAS HANDAL DE CENTROAMÉRICA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos veinticinco segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55