



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0097-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “mega clean (DISEÑO)”**

**CORPORACIÓN MEGASUPER S.A., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 813-2013)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 653-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta del veintitrés de setiembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **David Salazar Vindas**, mayor, soltero, Auditor, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0956-0475, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Corporación Megasuper S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y siete segundos del diez de enero de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 31 de enero de 2013, el señor **David Salazar Vindas**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**mega clean (DISEÑO)**”, para promocionar y publicitar: *“productos de limpieza, detergentes, suavizantes de ropa, blanqueadores, artículos de cuidado de ropa, papel limpiador de cocina, cuidado de pisos, bolsas de basura,*



*productos para remoción de suciedad*”, relacionada con el nombre comercial “**MEGASUPER**”, inscrito bajo el Registro No. 170488.

**SEGUNDO.** Que el Licenciado **Ricardo Amador Céspedes**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **ALINTER S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de dicho signo marcario con base en la transgresión del artículo 7 inciso g), artículo 8 inciso b), artículo 62 inciso c) y e), y con base en la marca de su propiedad “**MAGIC CLEAN**”, oposición que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las quince horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y siete segundos del diez de enero de dos mil catorce, declaró con lugar, con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, denegando la solicitud de inscripción presentada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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 Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como



fundamento legal para declarar con lugar la oposición interpuesta y rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: “[...] Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la señal de propaganda solicitada describe las cualidades del producto, aludiendo a características que probablemente no contenga induciendo a error al consumidor pues le está atribuyendo características especiales al producto, además no consta prueba fehaciente que conlleve a determinar que el producto que se va a promocionar con la marca solicitada realmente proporcionen una super limpieza, razón por la cual existe la posibilidad de engaño sobre la naturaleza, modo de fabricación y las cualidades de los productos. Por lo antes expuesto la marca solicitada contravienen el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el término solicitado es engañoso, lo cual no la hace susceptible de protección registral. [...]”.

Por su parte, el apelante expresa como agravios que la marca solicitada **“mega clean (DISEÑO)”** cumple a cabalidad el objeto de solicitud de inscripción al ofrecer al público consumidor un producto de limpieza y, repite e insiste, ligada al nombre comercial ya inscrito por su mandante “MEGASUPER”, bajo el registro número 170488 y **“mega clean (DISEÑO)”** es parte de las marcas que se pretenden o se han inscrito con el plus de “MEGA”, totalmente adscrito a MEGASUPER, nombre comercial propiedad de la Corporación. Insiste que la marca no induce a error a los consumidores; sin embargo, a esta representación le parece infundada tal afirmación, pues el Registro no puede calificar a priori las características y elementos cualitativos que componen el producto en cuestión. Agrega que el signo propuesto cuenta con variedad de elementos, representados gráficamente, que resultan totalmente aptos para distinguir los productos de los que resultarían ser competencia y que abundan en el mercado, constituyendo una imagen que inspira limpieza inserta en una gota de agua, elementos que unidos entre sí, dotan al signo de consistencia y estabilidad, que permitirán su fácil identificación y permanencia en el tiempo dentro del mercado costarricense. Concluye que se endilga que la señal de propaganda para ser inscrita induce a



error o causa confusión al consumidor sobre sus cualidades, contraviniendo así al precepto 7 inciso j) de la Ley de Marcas; no obstante considera que dicha objeción no se basa en datos de índole objetivo, pues la marca en sí misma resulta claramente distintiva y no induce, bajo ninguna circunstancia, a engaño alguno al consumidor ya que los productos que se pretender proteger son fabricados, almacenados y empacados cumpliendo altísimos estándares de calidad, situación además que carece de relevancia a esa institución, pues dentro del Estado costarricense existen otros entes encargados de revisar, valorar y eventualmente, aplicar las sanciones correspondientes a incumplimientos de dicha índole. Finalmente manifiesta que la indicación “**mega clean**” es una expresión de la calidad del producto y no un intento de engaño y/o confusión al consumidor.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, este Tribunal no comparte el fundamento dado por el Registro para rechazar el signo propuesto sea el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, más bien arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**mega clean (DISEÑO)**” contraviene lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “[...] *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa.*



*Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. [...]*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la señal de propaganda “**mega clean (DISEÑO)**”, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden promocionar y publicitar, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal es del criterio que resulta también aplicable, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a promocionar y publicitar, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca o de una señal de propaganda constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Pese a ser la señal de propaganda que nos ocupa un signo mixto, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**mega clean**”, términos que traducidos al español del idioma inglés y que el consumidor medio reconoce, por su conocimiento de este idioma, significan “**MEGA LIMPIEZA**” o “**GRAN LIMPIEZA**”, característica que se encuentra presente en los productos que se pretenden promocionar y publicitar con éstos, a saber *“productos de limpieza, detergentes, suavizantes de ropa, blanqueadores, artículos de cuidado de ropa, papel limpiador de cocina, cuidado de pisos, bolsas de basura, productos para remoción de suciedad”*. Este tipo de evocaciones tan fuertes



y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción o el efecto que se tendrá con el producto promocionado o publicitado. El consumidor al escuchar la señal de propaganda propuesta tendrá en su mente de forma directa los términos **MEGA (GRANDE-ENORME)** y **CLEAN (LIMPIEZA)**. La señal de propaganda hace relación directa o inmediata a una característica de **“GRAN LIMPIEZA”**. Se concluye que la impresión conceptual **“MEGA LIMPIEZA”** es directa y se genera sin ningún esfuerzo en la mente del consumidor al escuchar o leer el término, por lo que se considera que la señal de propaganda solicitada violenta el artículo 7 inciso d) por rayar en lo descriptivo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger y distinguir o promocionar y publicitar menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas en concordancia con el artículo 62 inciso a) de la misma. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

*“[...] 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 No. 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 No. 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 [...]”.*

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. (**Ver Votos Nos. 1166-2011 de las 10:05 horas de 16 de diciembre de 2011 y 1192-2011 de las 14:30 horas del 16 de diciembre de 2011, ambos dictados por este Tribunal**). En este sentido, es criterio de este Tribunal, tal y como se dijo supra, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, indicada por el Órgano a quo en la resolución recurrida.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el señor **David Salazar Vindas** como representante de la empresa solicitante **Corporación Megasuper S.A.**, en su escritos de apelación y de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica **“mega clean (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, con respecto a los productos que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar descriptiva respecto de los productos que promocionaría y publicitaría, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al



caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los productos que se promocionan y publicitan, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la señal de propaganda solicitada “**mega clean (DISEÑO)**”, para promocionar y publicitar los productos ya indicados, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar por nuestras razones sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **David Salazar Vindas**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Corporación Megasuper S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y siete minutos y cuarenta y siete segundos del diez de enero de dos mil catorce, 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, 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara por nuestras razones **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **David Salazar Vindas**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Corporación Megasuper S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y siete minutos y



cuarenta y siete segundos del diez de enero de dos mil catorce, la cual se confirma, y en consecuencia se declara con lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **ALINTER, S.A.** y rechaza la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**mega clean (DISEÑO)**”, presentada por el Apoderado de la empresa **Corporación Megasuper S.A.** 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**