



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2012-1238- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “ECO CLEAN (diseño)”**

**J & P CHEMICAL SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-2750)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 698-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del cinco de junio del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Edwin Segura Badilla**, mayor, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos cuarenta y cuatro-cero ochenta y ocho, casado por cuarta vez, en su condición de apoderado especial de la empresa **J & P CHEMICAL SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad domiciliada de la esquina suroeste de la esquina del Cementerio 50 metros al oeste, San Jerónimo de Desamparados, San José, Costa Rica, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con seis minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta de agosto del dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de setiembre del dos mil doce, el señor **Edwin Segura Badilla**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ECO CLEAN Amigable con usted y el medio ambiente (diseño)”**, en **clase 03** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “preparaciones para blanquear y otras



sustancias para la colada y la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, fregar, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, seis minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta de agosto del dos mil doce, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de setiembre del dos mil doce, el señor Edwin Segura Badilla, en representación de la empresa **J & P CHEMICAL SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, seis minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta de agosto de dos mil doce, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 causen 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 de julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ECO CLEAN (diseño)”**, argumentando que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, por cuanto resulta descriptivo, carente de distintividad, y engañoso, por lo que transgrede el artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa solicitante y apelante, alega, que el Registro de la Propiedad Industrial denegó injustificadamente la inscripción del signo “Eco Clean” Diseño en clase 03, sin embargo admite para su registro el nombre comercial BIO MARKET. En ese sentido, la resolución recurrida atenta contra el artículo 33 de la Constitución Política porque admite el nombre comercial BIO MARKET y por el otro, rechaza el signo propuesto, con lo cual genera desigualdad en la calificación de ambos signos. Además los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Marcas prevé la protección de las marcas en virtud de su USO, ANTIGÜEDAD, FAMA, y evidente NOTORIEDAD, y de su titularidad, aspectos que no fueron analizados por el Registro de instancia. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso de referencia estamos frente a una marca mixta **“ECO CLEAN Amigable con usted y el medio ambiente (diseño)”**, denominación que al analizarla en su conjunto transmite al público consumidor un mensaje directo de limpieza ecológica. Esos aspectos determinan que el signo propuesto resulta descriptivo de los productos que se pretenden proteger con ese signo, a saber, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada y la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, fregar, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”.



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 esta forma, si se relaciona el signo “Eco Clean amigable con usted y el medio ambiente” (diseño), con los productos que se pretenden proteger, se observa que todos ellos son de limpieza, lo cual es una característica que directamente indica el signo propuesto, sea limpieza ecológica, lo que violenta lo estipulado en el ya citado inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, al estar conformado por palabras de uso común y genéricas, le restan distintividad a la marca, y basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita su registro conforme lo establece el inciso g) del mismo numeral 7 citado. La distintividad es un requisito que toda solicitud de marca debe conllevar, porque es lo que la diferencia de entre otros en el mercado en forma transparente y bajo el concepto de un comercio leal con respecto a otros empresarios.

Utilizar palabras genéricas en denominaciones que incluso caen en descriptivos, tienden a generar confusión al consumidor, además de promover competencia desleal entre los comerciantes. La marca debe de transmitir un concepto pero no describirlo y otorgarle cualidades que pueden o no ser.

Respecto, a los agravios de la sociedad recurrente, considera necesario este Tribunal indicar, que el hecho que el Registro de la Propiedad Industrial haya inscrito marcas como “**BIO MARKET**”, que es la indicada por la empresa solicitante y apelante, no constituye un requisito sine qua non para que se inscriba el signo pretendido, ya que cada solicitud de marca que se presenta al Registro, es calificada y examinada conforme a la normativa que rige la materia de manera independiente y por ello, no se atenta contra el artículo 33 de la Constitución Política de Costa



Rica. Por tanto, en este caso, la inscripción de la marca pretendida no procede en virtud del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En relación al alegato planteado por la apelante, en cuanto a que los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Marcas, establecen la protección de las marcas en virtud de su USO, ANTIGÜEDAD, FAMA, y evidente NOTORIEDAD. Sobre este aspecto, cabe destacar que de la documentación que consta en el expediente, no se desprende que la recurrente haya demostrado los supuestos mencionados.

Como consecuencia de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal concluye que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, violentando los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual impide su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edwin Segura Badilla**, en su condición de apoderado especial de la empresa **J & P CHEMICAL SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ECO CLEAN (diseño)”**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edwin Segura Badilla**, en su condición de apoderado especial de la empresa **J & P CHEMICAL SOLUTION SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ECO CLEAN amigable con usted y el medio ambiente (diseño)”**, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**