



RESOLUCION DEFINITIVA,

Expediente No. 2015-0187-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “IMPECABLE”

LA CASA DE LA LIMPIEZA IMPECABLE SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-1580)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 785-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinte minutos del diecinueve de octubre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Guillermo Chan Molina**, mayor de edad, casado dos veces, empresario, titular de la cédula de identidad número seis, ciento noventa y dos-trescientos cincuenta y siete, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA CASA DE LA LIMPIEZA IMPECABLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad debidamente organizada y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuatro mil seiscientos veinticuatro, con domicilio social en Guadalupe, del Divino Pastor 25 metros oeste, 25 metros norte, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, un segundo del treinta de enero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de febrero del dos mil catorce, el licenciado Guillermo Chan Molina, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**IMPECABLE**” como marca de servicios, para proteger y distinguir: “Servicios de Construcción, reparación, servicios de



instalación, limpieza de edificios en fachadas e interiores, Limpieza de oficinas, limpiezas de casas, limpieza de prendas de vestir, limpieza de vehículos, limpieza de ventanas, limpieza de muebles y limpieza vial”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, un segundo del treinta de enero del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, indica “[...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “IMPECABLE” para la clase 37 internacional [...]**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de febrero del dos mil quince, el licenciado Guillermo Chan Molina, en representación de la empresa **LA CASA DE LA LIMPIEZA IMPECABLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, argumentando que, el rechazo del signo solicitado es incorrecto, por cuanto éste no es calificativo ni descriptivo de los servicios a proteger. Solicita se revoque parcialmente la resolución impugnada, únicamente en lo que se refiere a la denegación de los servicios de construcción, instalación y reparación. Siendo, que el Registro de la Propiedad analiza el recurso de revocatoria, insiste en las razones legales y jurisprudenciales, considera que en vista de la solicitud de revocación parcial, el signo propuesto sigue siendo palabra común, calificativa y descriptiva de las características de los servicios que ahora se pretenden proteger, por lo que mediante resolución de las 14:27:51 del 16 de febrero del 2015, declara **sin lugar** el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las 14:31:51 del 16 de febrero del 2015, **admite** 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Vargas Jiménez, 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. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de servicios “**IMPECABLE**” para la protección de: “Servicios de Construcción, reparación, servicios de instalación, limpieza de edificios en fachadas e interiores, Limpieza de oficinas, limpiezas de casas, limpieza de prendas de vestir, limpieza de vehículos, limpieza de ventanas, limpieza de muebles y limpieza vial”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de revocatoria con apelación en subsidio presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de febrero del dos mil quince, argumenta, que considera no ajustada a derecho la resolución impugnada y restringida interpretación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; hace referencia al significado de la palabra **IMPECABLE** según el Diccionario de la Real Academia Española (incapaz de pecar, exento de tacha); y requiere eliminar de la lista de servicios presentada, los servicios de edificios en fachadas e interiores, limpieza de oficinas, limpieza de casas, limpieza de prendas de vestir, limpieza de vehículos, limpieza de ventanas, limpieza de muebles y limpieza vial, y se aplique únicamente a los servicios de construcción, instalación y reparación. Solicita se revoque parcialmente la resolución impugnada, únicamente en lo que se refiere a la



denegación de la inscripción de los servicios de construcción, instalación y reparación. De conformidad con lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (Ver folios del 42 al 43).

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad



que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo señalado anteriormente, y analizado en forma global el signo que se solicita **IMPECABLE**, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, y confrontado con la normativa que contempla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ésta cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

“[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.”
(destacado en negrita no es del original).



Asimismo el Voto de este Tribunal N° 441-2008, respecto a este tema se ha dicho:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS

<u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u>
--

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos



que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.]”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso la marca solicitada en su conjunto es un signo constituido por la palabra **IMPECABLE**, siendo que dicho vocablo según el **Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 1252**, es un **adjetivo** que significa: “[...] Incapaz de pecar. // 2. exento de tacha.”

Por su parte, el **Diccionario de Sinónimos y Antónimos Vocabulario Plurilingue Inglés-Francés-Alemán-Italiano Frases Célebres Locuciones Usuales y Voces Extranjeras, Grupo Editorial Océano, Edición 1991**, que la palabra “**Impecable**” tiene como sinónimo las siguientes expresiones, “[...] Limpio [...] intachable, [...] perfecto.”

Y el Diccionario de la Lengua Española establece que un adjetivo es todo aquello que expresa cualidad o accidente. Así las cosas, los adjetivos son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o sustantivos a los que acompañan (véase <http://roble.enice.mecd.es/-msanto1/lengua/1adjiv.htm#m1>), y los que son calificativos, son aquellos que acompañan al nombre o sustantivo añadiéndose alguna cualidad que lo hace distinto a los demás (véase <http://roble.enice.med.es/-msanto1/lengua/adjetivo.htm>).



De la conceptualización y jurisprudencia señalada líneas atrás, cabe resaltar, que a pesar que la empresa solicitante en su escrito de revocatoria y apelación en subsidio presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de setiembre del 2015, solicitó, que se eliminara de la lista inicial, los servicios de edificios en fachadas e interiores, Limpieza de oficinas, limpieza de casas, limpieza de prendas de vestir, limpieza de vehículos, limpieza de ventanas, limpieza de muebles y limpieza vial, y se revocara parcialmente la resolución impugnada, únicamente en lo que se refiere a la denegación de la inscripción de los servicios de construcción, instalación y reparación, ello de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esta petición como puede observarse, es con el afán de descartar que la marca a inscribir es descriptiva, no logra tal objetivo, debido a que la marca propuesta **“IMPECABLE”** respecto a los **servicios de construcción, instalación y reparación**, gramaticalmente viene a constituirse en un indicativo de una característica de los servicios, que es **impecable, perfecto**. Por lo que considera este Tribunal que no se le debe dar cabida a lo alegado por la empresa recurrente, en cuanto a que el signo no está constituido por un término calificativo y descriptivo.

Vemos así, que la marca solicitada **“IMPECABLE”** da la idea que los servicios que pretende amparar son perfectos en comparación con la de sus competidores, lo que vendría a perjudicar a la competencia dentro de un sano mercado. Recordemos que los signos que están dentro del tráfico mercantil deben comercializarse en un ámbito de transparencia, de igualdad de condiciones, ninguno debe evocar por ejemplo, ser lo máximo, el número uno, lo mejor, excelente, etc.

De esta forma el signo propuesto **“IMPECABLE”** carece de distintividad, porque se limita a otorgarle una característica que cualquier otra empresa en el mercado podría dar a sus servicios. De ahí que resulta aplicable también el inciso **g) del artículo 7** de la Ley de Marcas, y Otros Signos Distintivos, por no presentar el signo aptitud distintiva que permita diferenciarlo del de los competidores. Siendo, que el alegato de la recurrente, en cuanto a que su marca cuenta con suficiente distintividad, no es procedente, ya que como se indicó líneas



atrás, la denominación de dicha marca endilga a los servicios a proteger de una característica que cualquier otro competidor en el mercado le podría dar a sus servicios, por lo que ésta no cuenta con la suficiente capacidad distintiva.

De lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto no es factible de registro por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De manera que, la resolución venida en alzada debe confirmarse.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Guillermo Chan Molina**, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **LA CASA DE LA LIMPIEZA IMPECABLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, un segundo del treinta de enero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“IMPECABLE”**, en **clase 37** 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 cita normativa expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Guillermo Chan Molina**, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **LA CASA DE LA LIMPIEZA IMPECABLE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, un segundo del treinta de enero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**IMPECABLE**”, en **clase 37** 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



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