



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0314-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “EASY CLEAN (DISEÑO)”

CORPORACION MEGASUPER, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1023)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 822-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Francisco Javier Hernández Núñez**, en representación de **CORPORACION MEGASUPER, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-052164, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de febrero de 2014, el señor **David Salazar Vindas**, mayor, soltero, auditor, vecino de Heredia, con cédula 1-956-475, en su condición de representante de **CORPORACION MEGASUPER, S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica **“EASY CLEAN (DISEÑO)”**, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: *“Detergentes, suavizantes de ropa, blanqueadores, artículos de cuidado de ropa, cuidado de pisos, productos para la remoción de suciedad”*. El solicitante manifiesta que traduce al



español los términos del denominativo marcario como: Easy-Fácil y Clean-Limpio, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, **Licenciado Francisco Javier Hernández Núñez** en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución indicada y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.



SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que “*EASY CLEAN*”, que puede ser traducido al español como “*LIMPIEZA FÁCIL*”, y que al ser solicitado para proteger *detergentes, blanqueadores y otros productos de limpieza*, está compuesto por términos que proyectan en forma directa la idea que se trata de productos para limpiar con el mínimo esfuerzo. Por ello carece de distintividad en relación a los productos que desea proteger en Clase 3, ya que no concede a éstos una identidad propia, de lo cual deriva la imposibilidad de que el consumidor los distinga de otros que sean puestos en el mercado por diferentes competidores. En razón de ello, la marca propuesta transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente manifiesta que la marca propuesta es la unión de dos palabras para una mayor identificación y posicionamiento ante los consumidores de una línea de productos de limpieza. Afirma que la marca “*EASY CLEAN*” es original, novedosa, evocativa y por ello sí puede inscribirse, ya que si bien es cierto se compone de elementos que tienen un significado conceptual, al utilizarse en conjunto conforman una marca suficientemente distintiva, siendo que la intención de registrarla es que el consumidor pueda tener una fácil identificación del producto sin provocar engaño ni confusión con otras marcas en el mercado que se refieran a bienes similares. En razón de ello, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de inscripción del signo.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros, de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. Precisamente, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer esa



diferencia, permitiendo al consumidor tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes similares, o susceptibles de ser asociados, que sean puestos en el mercado por otros empresarios. Esta característica de la marca se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dicha norma, en su inciso g) impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

En sus agravios manifiesta el apelante que la principal función de la marca es distinguir un producto de los del competidor y por eso es necesario que el signo sea fácil de pronunciar y factible de que sea reconocido.

Considera esta Autoridad que lleva razón el recurrente en dicha afirmación, pero lamentablemente el signo EASY CLEAN no tiene distintividad alguna, ya que es una denominación compuesta por palabras que son necesarias dentro del comercio para describir los productos de que se trata. Al respecto, el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone que cuando el signo en estudio “...*consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*” Nótese que en este caso lo protegido serían: “*Detergentes, suavizantes de ropa, blanqueadores, artículos de cuidado de ropa, cuidado de pisos, productos para la remoción de suciedad*” y, aplicada la norma transcrita, resulta una expresión necesaria y



común para referirse a estos productos, transmitiendo la idea de que con ellos se hace *fácil la limpieza*.

Agrega el solicitante que, con la marca propuesta, lo que se pretende proteger son productos de limpieza y al analizarse con una visión de conjunto, no separando el significado de los términos, a lo sumo la marca resulta evocativa.

Precisamente, EASY CLEAN (limpieza fácil) le da una característica a la limpieza, en este caso es indicativo de que ésta es fácil. Aunado a ello, al ser vocablos que se utilizan comúnmente en el mercado no pueden ser apropiados por un solo comerciante sino que deben dejarse al libre uso de todos los competidores. Considera este Tribunal que el registrador hizo un análisis de conjunto y que, con solo ver los elementos que conforman ese conjunto, tanto al consumidor como al registrador se le viene a la mente lo que significan las palabras, pero siempre bajo esa visión de conjunto.

Recuérdese que las marcas evocativas son aquellas en las que debe hacerse un esfuerzo especial para relacionar el producto con el signo, son signos débiles y en consecuencia el alcance de su ámbito de protección es bajo. En el caso que nos ocupa, la marca propuesta para productos de limpieza no es evocativa sino genérica, porque hay una relación directa entre los productos y el signo, dado lo cual no resulta distintiva y por ende no se protege a nivel registral.

Expresa además el recurrente que con la inscripción solicitada sus titulares buscan identificar sus productos con una marca que es original, novedosa, evocativa, no engañosa y con la intención de que el consumidor pueda tener una fácil identificación del producto, sin provocar confusión con otras marcas en el mercado que se refieran a bienes similares y por ello considera que sí puede inscribirse.



Al respecto, debe recordarse que en el análisis de las marcas el examinador o registrador las analiza desde las formalidades intrínsecas comprendidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y/ o de las formalidades extrínsecas, contenidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas. Del tal modo, para que la marca distinga competitivamente un producto dentro del mercado, ésta tiene que ser distintiva, de lo contrario se crearía un registro de marcas débiles que lo que hacen es confundir al consumidor, siendo que en este caso la marca propuesta es genérica y carente de distintividad por lo cual viola el inciso g) del artículo 7 de la Ley de citas.

Por lo expuesto, una vez analizado el signo pretendido a la luz de la normativa citada en el párrafo precedente, advierte este Tribunal que la marca “*EASY CLEAN (DISEÑO)*”, traducida por el solicitante como “FÁCIL LIMPIO” o “LIMPIEZA FÁCIL”, no tiene ninguna distintividad para diferenciar los productos que pretende distinguir respecto de otros similares, o de naturaleza relacionada, que se encuentren en el mercado, ya que se trata precisamente de productos de limpieza. Nótese que con la frase propuesta el consumidor podrá saber en forma inmediata cuál es su objeto de protección, sin que exista en ella algún elemento que le permita diferenciarla de otros productos de limpieza que sean puestos en el comercio por otros empresarios. Dado lo anterior, tal como resolvió el Registro en la resolución venida en Alzada, no es posible acceder a su registro.

De conformidad con las anteriores consideraciones, coincide esta Autoridad de Alzada con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Francisco Javier Hernández Núñez**, en representación de la empresa **CORPORACION MEGASUPER, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de marzo de dos mil catorce, la cual 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Francisco Javier Hernández Núñez**, en representación de la empresa **CORPORACION MEGASUPER, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “***EASY CLEAN (DISEÑO)***”. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55