

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0266-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (HIDROESMALTE) (2)

CORIMON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-9229)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0899-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, apoderada especial de **CORIMON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Islas Cayman, con domicilio en ATC Trustees (Cayman) Limited, Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Colse Grand Cayman KY1-1203, Islas Cayman, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cuarenta y nueve minutos tres segundos del nueve de marzo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:52:08 horas del 23 de octubre del 2014, la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de **CORIMON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **HIDROESMALTE** para proteger y distinguir en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza “*Pinturas en general, sus derivados y similares*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y nueve minutos tres segundos del nueve de marzo del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:09:52 horas del 17 de marzo del 2015, la licenciada Marianela Arias Chacón, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de revocatoria y apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal.

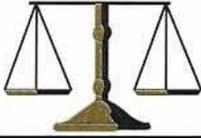
CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial al analizar el signo al amparo de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, determinó que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la mencionada Ley, ya que es descriptivo y engañoso en relación a los productos de la clase 2



internacional, y de ser limitado carecería de aptitud distintiva.

Por su parte la apelante indica que la marca HIDROESMALTE es una deformación arbitraria consistente en una construcción gramatical única que tiene un carácter distintivo que la convierte en una denominación de fantasía, la cual en ningún momento califica o describe característica alguna de los productos, ni induce al público consumidor a error, a lo sumo hace referencia al origen de los productos estando ante una marca evocativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas, y para el caso en concreto, los incisos d) y j) establecen los impedimentos derivados de la relación existente entre la que marca y su objeto de protección.

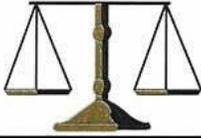
Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...

...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...

...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.

El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos prohíbe la inscripción de un signo que en el comercio pueda servir para calificar alguna característica del producto a distinguir, sin que tenga otros elementos que le aporten aptitud distintiva, y en esto sí lleva razón el Registro.

En el caso del signo solicitado, HIDROESMALTE es una palabra compuesta con un significado



conocido y concreto, la palabra HIDRO como elemento compositivo del prefijo o sufijo que significa “agua”, sumado a la palabra ESMALTE cuyo significado es ser “*un Barniz vítreo que se aplica a la porcelana, loza, metales, etc., para decorar*” (<http://www.wordreference.com/definicion/esmalte>), hace que el anterior signo únicamente sea un indicador de características, sea que el esmalte o barniz vítreo está relacionado con lo que en pintura se conoce como una “base de agua”, sea que el diluyente a utilizar para su uso es el agua.

El dicho del recurrente al indicar que “*la marca HIDROESMALTE es una deformación arbitraria consistente en una construcción gramatical única que tiene un carácter distintivo que la convierte en una denominación de fantasía, la cual... a lo sumo hace referencia al origen de los productos estando ante una marca evocativa.*” no procede, pues el signo no puede tener una doble naturaleza, o es evocativa o es de fantasía, pero acoger ambas devendría en un contrasentido; pero, más allá de ello, la marca solicitada no es ni una cosa ni la otra. El signo solicitado está compuesto por palabras comunes y que además se presentan de una forma gramaticalmente correcta, y en lugar de evocar, es directa en cuanto a indicar que es un barniz o esmalte a base de agua.

Debe recordarse que en lo que respecta a la capacidad distintiva intrínseca de las marcas, estas se pueden dividir en evocativas o sugestivas, arbitrarias y de fantasía. Evocativas o sugestivas son aquellas que, sin hacer una referencia directa al producto o servicio, si llevan a la mente del consumidor una idea indirecta de éste. Las arbitrarias son las que, teniendo un significado concreto, son aplicadas a productos o servicios que no tienen nada que ver con ese contenido semántico. Las de fantasía son las que no preexisten, y son creadas a efectos de convertirse en una marca registrada.

Por su parte, en los términos del inciso j) de este mismo artículo 7 de la Ley de Marcas, se observa que el signo pedido es susceptible de causar confusión al público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir en clase 2 internacional, al contemplar la marca el término HIDROESMALTE podría causar engaño o confusión sobre el resto de los productos



que no son estrictamente barniz como lo son pinturas en general, derivados y similares, es aquí donde radicaría el posible engaño o vicio a la voluntad del consumidor en cuanto a otros productos que la marca ofrecería, y más bien vislumbra lo que realmente debería ofrecer que es únicamente esmalte o barniz a base de agua.

Los signos como referentes de la reputación de un producto o un servicio, le marcan a los *consumidores* su posibilidad de elegir, comprobar y recordar selectivamente la marca en particular, entre las distintas que el mercado ofrece, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo, sin provocar confusión o engaño en el mercado sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Por lo anterior, declara este Tribunal sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón representante de **CORIMON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta y nueve minutos tres segundos del nueve de marzo del dos mil quince, la que en este acto se confirma.

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, 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, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de **CORIMON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**, en contra de la resolución dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cuarenta y nueve minutos tres segundos del nueve de marzo del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. En razón de ello, se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio **HIDROESMALTE**. 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55