
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0301-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-2449)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0387-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con ocho minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la compañía **EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Avenida Paseo de Las Palmas 100, Lomas de Chapultepec, 11000, Ciudad de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:13:24 del 14 de junio de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **María Vargas Uribe**,

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-0785-0618, presentó el 17 de marzo de 2022, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir **en clase 3 internacional:** preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones (no para cuidado personal); cera para pulir; productos de limpieza; productos desengrasantes que no sean para procesos de fabricación; productos para dar brillo; bicarbonato de sodio para la limpieza de uso doméstico. **En clase 7 internacional:** refrigeradores, lavadoras. **En clase 11 internacional:** estufas, parrillas, encimeras, hornos, secadoras. **En clase 21 internacional:** esponjas, cepillos; material de limpieza; escobillas para limpiar recipientes; esponjas metálicas para fregar; esponjas abrasivas para la cocina; estropajos metálicos para limpiar; guantes para uso doméstico; instrumentos de limpieza accionados manualmente; materiales para pulir y sacar brillo que no sean preparaciones ni papel ni piedra; mopas; trapos de limpieza.

Mediante resolución dictada a las 10:13:24 del 14 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de términos descriptivos de cualidades a esperar y carentes de aptitud distintiva en relación con los productos de las clases 3, 7, 11, y 21 internacional. Lo anterior conforme al artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, y ante este Tribunal expresando como agravios lo siguiente:

1. La marca que solicita su representada, es una marca mixta, que contiene elementos denominativos como figurativos, y estos en su conjunto representan una idea distintiva en


cuanto a la forma como el solicitante desea ofrecer sus productos a los consumidores, sin infringir los artículos de la Ley de Marcas costarricense.

2. La marca no describe ni califica los productos que pretende proteger, y mucho menos es la forma como se denomina comúnmente a los productos que desea amparar.

3. El Registro hace una errónea interpretación de las flechas que forman parte de la marca mixta solicitada, indicando que son las fechas del reciclaje. Ya desde esa falsa apreciación, se circunscribe a resolver rechazando una marca perfectamente inscribible, en donde el símbolo de reciclaje es totalmente diferente al incorporado en su marca.

4. La registradora analiza en forma individual y subjetiva dos elementos de la marca “SAFE & CLEAN”, sin embargo, al ser analizados en conjunto con los demás elementos conforman un signo distintivo mixto que tiene capacidad para ser inscrito, contrario a lo señalado no engaña o describe los productos que intenta proteger.

5. La marca de su representada no describe los productos, sino que simplemente los evoca.

 refleja una combinación de elementos denominativos y figurativos en una forma distintiva; y no es una expresión conocida o de uso común ni de la lengua española ni de la inglesa, por lo que cumple con los requisitos necesarios para constituirse como marca registrada. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución impugnada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Asimismo, la normativa marcaría es clara en que para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentren comprendidos en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Los motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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.


[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de fábrica y

comercio  para proteger y distinguir **en clase 3 internacional:** preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones (no para cuidado persona); cera para pulir; productos de limpieza; productos desengrasantes que no sean para procesos de fabricación; productos para dar brillo; bicarbonato de sodio para la limpieza de uso doméstico. **En clase 7 internacional:** refrigeradores, lavadoras. **En clase 11 internacional:** estufas, parrillas, encimeras, hornos, secadoras. **En clase 21 internacional:** esponjas, cepillos; material de limpieza; escobillas para limpiar recipientes; esponjas metálicas para fregar; esponjas abrasivas para la cocina; estropajos metálicos para limpiar; guantes para uso doméstico; instrumentos de limpieza accionados manualmente; materiales para pulir y sacar brillo que no sean preparaciones ni papel ni piedra; mopas; trapos de limpieza; por ser descriptiva de cualidades y por ende carente de aptitud distintiva en relación con los productos a proteger.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, sobre los cuales se ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se

recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. **(Jalife Daher, Mauricio (1998). Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).**

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló lo siguiente:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación

del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (**Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30**).

Bajo ese conocimiento, resulta imperioso realizar un análisis en conjunto del signo marcario propuesto sin desmembrar sus elementos, conforme lo estipula el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que sobre el tema establece:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. (...)

De esta forma en el caso concreto se está en presencia de una marca mixta, es decir, formada por una parte denominativa y otra gráfica. Los elementos denominativos que la conforman son: “Tecnología” y “SAFE & CLEAN”, los cuales efectivamente como señaló el Registro resultan descriptivos para las clases 3 y 21, no así para las clases 7 y 11 de la nomenclatura internacional, ya que, para estas últimas, es criterio de este órgano de alzada, que el signo resulta arbitrario y con carácter distintivo, y por ende susceptible de protección registral. Los productos por proteger por estas clases no guardan relación alguna con los términos denominativos propuestos en la marca que se discute. Diferente se considera para los productos de las clases 3 y 21 que sí refieren a productos de limpieza.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el apelante, al indicar en los agravios que estamos en presencia de una marca evocativa y no descriptiva, es preciso conceptualizar que es una marca evocativa. Al respecto el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de

las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana, (página 54), las define:

Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, sobre este tema ha indicado:

[...]

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

[...]

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar, lo cual no ocurre con la marca propuesta para las clases 3 y 21 internacional, donde el elemento denominativo indica claramente las cualidades y características de los productos que se pretenden proteger y distinguir.

Por lo anterior, considera este Tribunal que la marca propuesta recae en las prohibiciones por razones intrínsecas conforme a los incisos d) y g) del numeral 7 de la Ley de marcas, para las clases 3 y 21 de la nomenclatura internacional, no así para las clases 7 y 11 solicitadas, siendo que para estas se considera que el signo resulta arbitrario.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal admite parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en condición de apoderado especial de la compañía **EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:13:24 del 14 de junio de 2022, la cual **se revoca parcialmente** concediéndose la marca para proteger y distinguir **en clase 7 internacional:** refrigeradores, lavadoras, y **en clase 11 internacional:** estufas, parrillas, encimeras, hornos, secadoras; ; **y se rechaza** para los productos en las **clases 3 y 21 internacional.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, en condición de apoderado especial de la compañía **EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:13:24 del 14 de junio de 2022, la cual **se revoca parcialmente** concediéndose la marca para proteger y distinguir **en clase 7 internacional:** refrigeradores, lavadoras, y **en clase 11 internacional:** estufas, parrillas, encimeras, hornos, secadoras; Se **rechaza** para los productos a proteger en las **clases 3 y 21 internacional.** Continúese con el trámite correspondiente si otro motivo ajeno al analizado no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53