

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0476-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO

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



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-4215)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0560-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas doce minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-618, en calidad de apoderada de la empresa **EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V.**, una sociedad constituida 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 emitida por el Registro de Propiedad Intelectual de las 10:04:14 horas del 13 de setiembre de 2022.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio “”, para proteger y distinguir: secadoras de ropa, en clase 11.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:04:14 horas del 13 de setiembre de 2022, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al considerar la marca carente de distintividad en relación con el producto que se pretende distinguir.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Vargas Uribe**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca que solicita su representada, es una marca mixta, que contiene tanto elementos denominativos como figurativos, y que estos en su conjunto representan una idea distintiva en cuanto a la forma como el solicitante desea ofrecer sus productos a los consumidores.

La parte denominativa está compuesta por los términos UV Tecnología Protection, en tanto que la parte figurativa se compone de elementos geométricos arbitrarios, de los cuales uno envuelve las letras UV, y los otros se encuentran al lado izquierdo de la figura geométrica que encierra las letras UV. Esta distintiva combinación de figuras y términos dan como resultado una marca claramente individualizable y contiene elementos distintivos capaces de ser objeto de inscripción registral con base en la ley vigente.

Hay una interpretación parcializada de la marca al asignarle un significado a la letra UV.

La marca que se solicita contiene elementos denominativos y figurativos que la hacen llamativa para el público consumidor, y la distingue respecto de lo que se encuentra en el mercado para productos de la clase 11 de la nomenclatura internacional.

Cita el voto 387-2022 de la marca  donde el Tribunal Registral Administrativo indica que dicha marca es arbitraria y distintiva, para ser tomado como antecedente.

Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Observa este Tribunal, que en el considerando sexto se indica la clase 12, siendo lo correcto la clase 11, obedeciendo a un error material, pues todo el análisis fue realizado con la clase correcta, sin que ello implique indefensión o afecte el debido proceso.

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. En cuanto al rechazo de la marca



, por razones intrínsecas. En el presente caso el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad del inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), ante lo cual el apelante argumenta entre otros puntos que la marca solicitada en su conjunto es registrable.

La normativa marcaria es clara en que, para el registro de 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 titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas, 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. Resulta de especial interés para el Tribunal, considerar además del inciso g) que fundamenta la decisión del órgano de alzada, el inciso d) del artículo citado, pues el carácter descriptivo de

la marca es la que provoca la falta de distintividad.

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.

[...]



Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo pretendido: “ ” que distingue: secadoras de ropa, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta distintivo como lo indica el apelante.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual 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, M. 1998. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill

Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es



responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta al signo [secadoras de ropa], estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la *Ley de marcas*, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que este pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que una de las características de los productos de la clase 11 pretendida se describe con la denominación UV TECNOLOGIA PROTECTION, e indica al consumidor que el producto cuenta con tecnología UV de protección para la ropa a la hora del secado y que es utilizada en este tipo de aparatos.

Además, coincide este Tribunal con el sentido que se le asigna a las siglas UV por parte del Registro de origen en consideración con el producto que se protege y la forma que lo va a interpretar el consumidor, al indicar:

“En ese sentido las letras o siglas “UV”, los cuales vienen dentro de una figura que parece ser un escudo, además de las palabras Tecnología y Protection (protección/seguridad, etc.) en relación al producto solicitado, refuerzan la idea de que las secadoras que pretenden proteger cuentan con la tecnología Ultravioleta, tal y como se indica en el diccionario de Cambridge...”

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los productos similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna, no es posible que el consumidor refiera un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir, no se puede distinguir

una marca de la frase descriptiva.

No puede esa frase dar un origen empresarial ni distintividad, los elementos secundarios no alcanzan para poder registrarla, a golpe de vista el consumidor lo que observa es la parte denominativa del signo que es el elemento preponderante.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar los términos “UV TECNOLOGIA PROTECTION”, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de los términos denominativos que lo integran respecto de los productos solicitados. Lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajarse en el g) ya que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, siendo que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos productos u otros similares en el mercado.



El apelante cita el antecedente de la inscripción de la marca pero el signo es totalmente distinto al solicitado en el presente expediente y su inscripción no es vinculante ya que cada caso merece una calificación particular.

Consecuencia del análisis realizado, cita normativa y doctrina expuestas, considera este



Tribunal, que se debe rechazar la marca “” para la clase 11, de la clasificación internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso

de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en calidad de apoderada de la empresa **EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V.**, en contra de la resolución de las 10:04:14 horas del 13 de setiembre de 2022, la cual se confirma en todos los extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **María Vargas Uribe**, en calidad de apoderada de la empresa **EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V.**, en contra de la resolución de las 10:04:14 horas del 13 de setiembre de 2022, la cual **se confirma** en todos los extremos. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 02:53 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 02:34 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 02:48 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 02:37 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 03:50 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/CVJ/ORS/LVC/PSA/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. 00.60.69