

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0048-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

**CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-9133**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0114-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V.**, organizada y existente conforme las leyes de México, domiciliada en Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Ciudad de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:46:46 horas del 6 de diciembre de 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 18 de octubre de 2022 el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa CONTROLADORA

---

MABE, S.A. DE C.V., presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 11 internacional: aparatos de aire acondicionado.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:46:46 horas del 6 de diciembre de 2022, denegó la marca por razones intrínsecas al considerar que se conforma de términos genéricos y de uso común, por ende carente de distintividad, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme, la representación de la solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1. La marca solicitada es mixta, conformada por elementos denominativos como figurativos, que en su conjunto le otorgan una idea diferente en cuanto a la forma en que su representada desea ofrecer los productos a los consumidores.
2. El signo solicitado no le confiere cualidades o describe el fin de los productos a proteger sean estos aparatos de aire acondicionado, siendo que los elementos distintivos y llamativos que lo conforman hacen posible su inscripción, además no es una expresión conocida o de uso común con la cual los consumidores se refieran a los productos a proteger en clase 11 internacional.
3. La parte denominativa de la marca se compone por los términos tecnología, ultra, clean y air, además la parte figurativa está conforma por elementos geométricos

---

arbitrarios ubicados al lado izquierdo del conjunto denominativo; de ahí que esa combinación de figuras y términos hacen que el signo sea individualizable, logrando con ello su inscripción registral.

4. El Registro resolvió de forma equivocada, debido a que el consumidor no analiza si tecnología, ultra, clean y air, guarda relación con aparatos tecnológicos o no, simplemente se enfoca en el acto de consumo con el propósito de adquirir un producto para un determinado fin y en este caso aparatos de aire acondicionado.

5. El Tribunal Registral ha resuelto casos como el presente y cita el voto 387-2022

de la marca  donde se resuelve que es arbitraria y distintiva.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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 normativa marcaria es clara en indicar que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo que ese signo intrínsecamente cumpla con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión.

En ese sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger,



---

que impiden su registro y se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

**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.

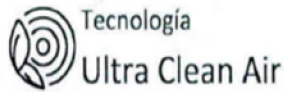
[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, debido a que califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata, y como consecuencia de ello resulte carente de originalidad, novedad o especialidad.

Ahora bien, en cuanto a la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

---

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el distintivo marcario pretendido



en conexión a los productos que busca distinguir, sean aparatos de aire acondicionado; de ahí que, la marca vista en su conjunto es de connotación mixta, a su lado izquierdo presenta una especie de círculo conformado por dos hojas, dentro de este se ubican tres semicírculos y en su centro un círculo, además en la parte superior derecha posee la palabra Tecnología y debajo de esta la frase Ultra Clean Air, que traducida al español significa “aire ultra limpio” de acuerdo al traductor ubicado en el siguiente enlace:

<https://translate.google.com/?hl=es>


[&sl=en&tl=es&text=%20Ultra%20Clean%20Air&op=translate](https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=%20Ultra%20Clean%20Air&op=translate); a pesar de conformarse la marca propuesta por términos que transmiten una característica deseable de los aires acondicionados, esta analizada en su conjunto presenta una serie de elementos gráficos que la convierten en novedosa y distintiva.

El signo solicitado como se particularizó anteriormente pertenece al género de signos mixtos; y conforme a la normativa jurídica se puede situar dentro de un signo compuesto. Con relación a este tema la Ley de Marcas dispone lo siguiente:

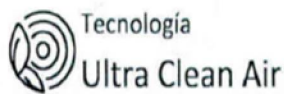
**Artículo 28- Elementos no protegidos en marcas complejas.** Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 73-IP-2021 de 21 de junio de 2021, en cuanto a los signos compuestos por denominaciones descriptivas ha considerado que: “Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente

distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca.”

En este sentido, queda claro que la marca pretendida  posee la aptitud distintiva necesaria, requisito con que debe contar un distintivo marcario para ser distinguido por el consumidor y reconocido con el producto, logrando con ello acceder a la publicidad registral.


Por las citas legales, jurisprudencia y argumentos expuestos, estima este Tribunal que lo procedente es acoger los agravios expresados por el apelante, y declarar con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción como marca del signo



, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

### **POR TANTO**

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:46:46 horas del 6 de diciembre de 2022, la que se revoca para que se

continúe con el trámite de inscripción como marca del signo  para distinguir en clase 11 internacional: aparatos de aire acondicionado, si otro



---

motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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 dejará 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: 06/06/2023 10:49 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/06/2023 01:33 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/06/2023 10:40 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/06/2023 10:58 AM  
**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 06/06/2023 11:22 AM  
**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TNR. 00.60.55