
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0068-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “ECOFIRE”

CASA DEL FUEGO SAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-8965)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0128-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Jaime Zürcher Blen**, abogado, vecino de Escazú, San José, portador de la cédula de identidad 1-0415-01184, en condición de apoderado especial de la compañía **CASA DEL FUEGO SAS**, sociedad existente conforme las leyes de Colombia, domiciliada en Parque Industrial Panamericana, Vía al Magdalena, km 4, Bodega 7, Manizales, Caldas, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:50 horas del 22 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Harry Jaime Zürcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **CASA DEL FUEGO SAS**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“**ECOFIRE**” para proteger y distinguir en **clase 4 internacional** velas (ecológicas); encendedores de fuego sólidos; productos para encender el fuego (ecológicos); velas (iluminación), candelas (ecológicas), cirios (ecológicos), virutas de madera (ecológicas), para encender el fuego; astillas (ecológicas), para encender fuego.

Mediante resolución dictada a las 14:48:50 horas del 22 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria al considerar que el signo solicitado consiste en su totalidad de términos genéricos, de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con la distintividad requerida, de conformidad con el 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 **Harry Jaime Zürcher Blen**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

1. El signo que se desea registrar es "ECOFIRE", y de acuerdo con el principio de unicidad no se debe desmembrar al momento de su análisis.
2. El Registro indicó que la marca solicitada carece de distintividad. Si bien la palabra Fire es Fuego, no se usan en la marca pedida los términos candela, velas, o cirios. Diferente sería que la marca fuera ECO CANDELA o ECO VELA, estos términos no tendrían ninguna distintividad.
3. La marca es evocativa, puesto que evoca o crea una expectativa en el consumidor de la función de los productos que se pretenden amparar y corresponde con la realidad del producto que se pretende distinguir; sin resultar en un signo genérico, descriptivo o carente de distintividad. Consiste la combinación de los

términos “ECO” y “FIRE” en un término novedoso (“ECOFIRE”) que debe ser visto en su conjunto.

4. Las solicitudes de inscripción de la marca de mi representada, Casa del Fuego, han sido aceptadas en otras jurisdicciones, tales como Colombia y Estados Unidos, si bien existe el principio de territorialidad, es importante considerar la existencia de este signo en otras jurisdicciones, con mercados altamente competitivos, y Costa Rica no debería ser la excepción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. SOBRE EL 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. El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las

causales que impiden su registro 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 o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes incisos:

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.

[...]

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ECOFIRE**”, para proteger y distinguir en **clase 4 internacional** velas (ecológicas); encendedores de fuego sólidos; productos para encender el fuego (ecológicos); velas (iluminación), candelas (ecológicas), cirios (ecológicos), virutas de madera (ecológicas), para encender el fuego; astillas (ecológicas), para encender fuego; precisamente por considerar que infringe los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas transcritos, es decir, por ser descriptivo y falto de distintividad, por lo que es necesario analizar estas causales de inadmisibilidad.

Los signos descriptivos, se pueden conceptualizar como aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre de 2019, señaló:

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.

En cuanto a la falta de distintividad, es menester señalar que dentro del derecho marcario la distintividad es concebida como el fundamento, la esencia para acceder a su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado:

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).

Tomando en consideración, la normativa, doctrina y jurisprudencia citadas, este órgano de alzada tiene claro, que la unión de dos términos con significados independientes para formar gráficamente una palabra nueva no siempre puede generar un signo distintivo, porque fonética e ideológicamente los términos mantienen su significado; no obstante, en el presente caso el signo solicitado “**ECOFIRE**”, resulta distintivo y no describe características de los productos a proteger.

Como puede apreciarse el empleo del signo “**ECOFIRE**”, para proteger y distinguir en clase 4 internacional: velas (ecológicas); encendedores de fuego sólidos; productos para encender el fuego (ecológicos); velas (iluminación), candelas (ecológicas), cirios (ecológicos), virutas de madera (ecológicas), para encender el fuego; astillas (ecológicas), para encender fuego; constituye una marca denominativa sin diseño especial, escrita en el idioma inglés y que se puede traducir al español como "ecofuego", y al analizar esta con relación al listado de productos propuesto se considera que resulta evocativa y no descriptiva.

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir, por lo que, al analizarse el signo propuesto en su conjunto, no incurre en las prohibiciones tipificadas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, en relación con los productos que se buscan proteger y distinguir, por lo que se acogen los agravios del apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina citada, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Jaime Zürcher Blen**, en condición de apoderado especial de la compañía **CASA DEL FUEGO SAS**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual

venida en alzada, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ECOFIRE**” en clase 4 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Jaime Zürcher Blen**, en condición de apoderado especial de la compañía **CASA DEL FUEGO SAS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:50 horas del 22 de noviembre de 2022, la que en este acto **SE REVOCA**, para que se continúe con el trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. 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 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:06 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:07 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:14 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 02:04 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 09:55 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
MARCAS INADMISIBLES

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA
MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55