

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0291-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP DE ORIGEN 2022-4584)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.



VOTO 0367-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del ocho de setiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **María Vargas Uribe**, abogada, cédula de identidad 1-0785-618, vecina de San José, en su condición de apoderada de la compañía **EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V.**, 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 11:23:25 horas del 23 de mayo de 2023.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2022, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

comercio  **Tecnología Protection**, en clase 11 internacional, para proteger y distinguir: secadoras de ropa.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:23:25 horas

del 23 de mayo de 2023, rechazó la marca presentada  **Tecnología Protection**, por causas intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al considerar la marca carente de distintividad en relación con el producto que se pretende distinguir.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la compañía **EXINMEX, S.A.P.I. DE C.V.**, recurrió la resolución y solicitó sea revocada, para lo cual, como argumentos de la apelación, estableció:

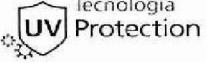
1. La marca solicitada es mixta, y en conjunto los elementos denominativos y figurativos son distintivos, y la hacen una marca claramente individualizable e inscribible.
2. El rechazo se ha centrado en una pequeña partícula de la marca, a saber, "UV" aún a pesar de que se indicó que ya había un antecedente registral inscrito con ese término: "UV NANO" para máquinas eléctricas de secado de ropa con funciones de esterilización, desodorización y tratamiento antiarrugas para uso doméstico en la clase 11 internacional; por lo que no puede el Registro simplemente citar el principio de independencia marcaria y aplicar un criterio diferente para casos similares, pues ello provoca inseguridad jurídica.
3. Señala que el Registro utiliza jurisprudencia del Tribunal (voto 503-2011, 116-2010) con la intención de dar base a su rechazo, sin embargo, dichos criterios no le son de aplicación a la solicitud de su representada, por cuanto no se está ante los mismos elementos de juicio.

4. Se realizó una interpretación parcializada de la marca al utilizar un significado predeterminado, con base en una búsqueda de las letras “UV” y la subjetividad con la que se concluye que no cuenta con distintividad. La combinación de las letras “UV” pueden significar muchas cosas.
5. La marca pedida es arbitraria y tiene carácter distintivo, debido a que no son términos de uso común para los productos y servicios que se pretenden proteger, por lo que es llamativa para los consumidores. Lo anterior en atención al voto 0387-2022 del Tribunal Registral Administrativo, en el que

aceptó la marca  para clases 03, 07, 11 y 21.

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 dictado de la presente resolución.

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. En el presente caso el signo solicitado  en clase 11 internacional, fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad del inciso g) del artículo 7 de la 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 registrar un signo, 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 Registro, el inciso d) del artículo citado, pues el carácter descriptivo de la marca es el que provoca la falta de distintividad. Entonces, es importante traer a colación estos 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.

[...]

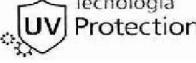
Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo propuesto  que pretende proteger y distinguir secadoras de ropa, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta distintivo como lo indica el apelante.

El literal d) del artículo 7 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).

Partiendo de lo anterior, una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que

respecta al signo  , es claro que los términos describen la característica de los productos que distingue (secadoras de ropa), por lo que a tenor de la prohibición del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas, 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 en este caso particular donde una de las características de los productos de la clase 11 pretendida se describe con la denominación UV TECNOLOGÍA PROTECTION, la cual le 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 equipo.

Asimismo, 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 en que lo va a interpretar el consumidor, al indicar:

En este 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

de protección Ultravioleta, tal y como se indica en el diccionario de Cambridge
[...]"

De ahí que, de permitir este tipo de inscripciones, se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar productos similares en el mercado, los cuales en conjunto no revisten distintividad alguna pues no es posible que el consumidor relacione un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir, debido a que no se puede diferenciar la marca de la frase descriptiva.

En consecuencia, no puede esa frase identificar un origen empresarial ni proporcionar la distintividad necesaria, además, los elementos secundarios no alcanzan para poder registrarla, dado que a golpe de vista el consumidor lo que observa es la parte denominativa del signo, que es su elemento predominante.

Para el caso en estudio, obsérvese que es inevitable reconocer o identificar los términos “UV TECNOLOGÍA PROTECTION”, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Sin embargo, con ello no se quiere decir que tales combinaciones son prohibidas, sino que, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo pretendido es la relación de los significados evidentes de los términos denominativos que lo integran respecto del producto solicitado, situación que hace recaer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace incurrir en el inciso g) del precitado cuerpo normativo, ya que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, pues tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos productos u otros similares en el mercado, y por tanto se torna inadmisible.

En cuanto a los agravios apuntados por el apelante, se cita como antecedente la

inscripción de la marca , sin embargo, este signo es totalmente distinto al solicitado en el presente expediente por lo que su inscripción no es vinculante, ya que cada caso ingresado a la corriente registral es analizado y valorado por el operador jurídico de manera independiente, conforme a su propia naturaleza y fin. Asimismo, cabe destacar que el hecho de que existan registros inscritos por terceros que utilizan elementos semejantes al utilizado en la propuesta objeto de estudio, tampoco son base o dan mérito para su inscripción, por cuanto reiteramos que la calificación registral se hace de acuerdo con cada caso particular; razón por la cual sus manifestaciones en cuanto a la inscripción de la marca “UV NANO” tampoco son de recibo, y es importante acotar en la circunstancia de que la aplicación del principio de independencia en modo alguno genera inseguridad jurídica, ya que la actividad registral ejercida por el Registro de instancia, se encuentra sometida al control de legalidad que consagra el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que se rechazan sus aseveraciones en ese sentido.

Asimismo, cabe acotar al recurrente que el simple hecho de reunir palabras con elementos figurativos no le otorga distintividad a una propuesta, por cuanto debe hacerse un análisis pormenorizado de todos sus elementos con relación a los productos que se pretenden identificar para determinar de esa manera si hay o no distintividad, para que no incurra en una causal de inadmisibilidad que impida su registración, conforme a nuestra legislación marcaria.

De ahí que, acorde a lo analizado, el signo pretendido no cumple con los requisitos de admisibilidad al contemplar una característica que en el comercio puede servir para describir una calidad del producto, lo que conlleva a que la propuesta carezca de la distintividad necesaria para su protección, lo anterior aunado al contenido del

artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, señalado por el Registro de instancia y ampliado por este Tribunal, al contenido del inciso d) del precitado cuerpo normativo, denegándose de esa manera su protección.

En consecuencia, del análisis realizado por este Tribunal de alzada, conforme a las citas normativas y doctrina expuesta, se concluye que lo procedente es el rechazo

de la marca  para la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, ante la inadmisibilidad contemplada por nuestra legislación marcaria, por lo que se debe 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 venida en alzada, 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 dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:25 horas del 23 de mayo de 2023, 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: 06/02/2024 10:59 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/02/2024 11:01 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2024 02:00 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/02/2024 09:06 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/02/2024 02:37 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: Marca con falta de distintiva

Marca descriptiva

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.74

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr