



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0332-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

CLEAN CONCEPT S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-4290

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0108-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y siete minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio David Solano Ortiz, vecino de Cartago, cédula de identidad 1-1048-0445, apoderado especial de CLEAN CONCEPT S.R.L., cédula jurídica 3-102-891178, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:04 horas del 3 de julio de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de CLEAN CONCEPT S.R.L., solicitó al Registro de la Propiedad



Intelectual la inscripción de la marca de servicios para distinguir y proteger en clase 37 internacional: lavado de vehículos.

Mediante resolución a las 14:23:04 horas del 3 de julio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca presentada, por causales intrínsecas, de conformidad con lo que establece el artículo 7, incisos c), d), g) y j) del de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas), al considerar que el signo solicitado se compone de términos descriptivos, de uso común, engañosos y carentes de aptitud distintiva en relación con los productos solicitados.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la sociedad **Clean Concept S.R.L.**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La marca que se pretende inscribir protegerá el servicio de lavado de autos, el cual se realizará mediante un sistema que recupera el 80% del agua para ser reutilizada, por lo indicado anteriormente, no es posible concluir que la marca ECO LAVACAR sea engañosa; por el contrario, el nombre y marca se ajustan precisamente a la característica ecológica que en efecto es representativa del servicio que se pretende brindar.
2. No es de recibo el alegato de que debió haberse solicitado la modificación del servicio por proteger, quien considera que lo correcto sería proteger “lavado de vehículos ecológico”. Lo anterior implicaría que deban consignarse las características específicas del servicio para poder protegerlo. Esta especificidad en el listado de los servicios



no es requerida por el ordenamiento jurídico (artículo 9 de la Ley de marcas).

3. Se realizaron los estudios respectivos en bases de datos de marcas reconocidas mundialmente y se obtuvieron múltiples resultados de marcas que utilizan el vocablo eco y se encuentran inscritas en la misma clase que se solicita en este proceso, el cual es de uso generalizado, razón por la que debe ser aceptada la inscripción de la marca de servicios “ECO LAVACAR” en la clase 37.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos con este carácter contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Existe una contradicción en los considerandos quinto y sexto de la resolución apelada, pues el Registro de la Propiedad Intelectual inicialmente señaló que los términos que componen el signo solicitado refieren a una característica de los servicios que se pretenden proteger (art. 7.d), son usuales para tales servicios (art. 7.c), carece de elementos distintivos (art.7.g) y resulta engañoso (art.7.j); no obstante, al final del considerando quinto indicó: “...el signo solicitado no puede ser registrado a tenor de lo establecido en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.” (El subrayado no corresponde al texto original). Posteriormente, en el considerando



sexto señaló que se denegaba la inscripción debido a que la marca “...está compuesta de términos engañosos y carentes de aptitud distintiva en relación con los productos solicitados de la clase 37 internacional, de conformidad con el artículo séptimo incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.” (El subrayado no corresponde al texto original). A pesar de lo anterior, es criterio de este Tribunal que estas inconsistencias no causan indefensión al apelante; sin embargo, se llama la atención al Registro de la Propiedad Intelectual para que sus funcionarios sean diligentes a la hora de emitir las resoluciones finales.

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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la 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.



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:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de



servicios para distinguir y proteger en clase 37 internacional;



lavado de vehículos, precisamente por considerar que infringe los incisos citados, por lo que es necesario analizar estas causales de inadmisibilidad.

Los signos descriptivos, se pueden conceptualizar como aquellos que trasmiten 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.

Según lo anterior la prohibición se justifica en la necesidad de mantener disponibles este tipo de signos a fin de que puedan ser utilizados por todos los competidores de mercado y evitar a favor de un empresario un monopolio temporalmente ilimitado sobre un signo descriptivo, pues esto conllevaría un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de la marca.

En cuanto a la falta de distintividad, se debe 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. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 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; en el presente caso el signo solicitado se compone de dos o tres términos unidos pero claramente identificables y cada uno de ellos con un significado particular y claro para el consumidor de los servicios que se pretenden distinguir: “ECOLAVACAR”; por ello, no



resulta distintivo pues describe características de los servicios por proteger: lavado de vehículos.



Analizado el signo pretendido , además de la parte denominativa señalada en el párrafo anterior se determinan figuras que también hacen referencia directa y llana a una característica del servicio que brindaría, cual es el lavado de vehículos; no se debe hacer mayor esfuerzo para entender cuál es el servicio, pues la idea que se transmite es una visión de gotas de agua limpia (color celeste neón) sobre un vehículo (color morado neón). El apelante traduce al español el término LAVACAR como “lavado de carro”, lo cuál indudablemente se relaciona de forma directa con el servicio de lavado de vehículos, lo que no aporta distintividad al conjunto marcario.

Como puede apreciarse el empleo de la denominación “ECOLAVACAR”, sumado a su elemento figurativo, para proteger el servicio de lavado de vehículos, constituye una marca mixta y conforme el listado propuesto se considera descriptivo de las características del servicio indicado.

Ahora bien, el término “eco”, conforme a la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico, por lo que la administración registral debe suponer, con base en el principio de buena fe, que los productos que protege la denominación con ese radical son precisamente de esa índole.

Además de ello, la marca pretendida no supone engaño en caso de



que no sea ecológico, ya que este, tal como se indica en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio”, y en este caso, tal como lo indica este Tribunal, bajo el principio de buena fe, se entiende que los servicios que se pretenden proteger son ecológicos; esto también se apoya en lo indicado por el apelante cuando manifiesta que el sistema que utiliza es de recuperación del agua para ser reutilizada, alegato que es de recibo pues a criterio de este Tribunal, el signo solicitado no provoca engaño. De igual forma, lleva razón el apelante en cuanto a que el ordenamiento jurídico no requiere que los listados se presenten con la indicación de características específicas tal como lo indicó el Registro.

No obstante, tal como se indicó, los términos y figuras que conforman el signo indican de manera directa un servicio determinado y una característica de este, por lo que no posee distintividad y no va a ser percibido y guardado en la mente de los consumidores al estar compuesto de términos que también pueden ser utilizados por otros comerciantes o competidores de la misma rama del mercado siempre y cuando contengan elementos distintivos en su signo.

Por último, en cuanto a lo manifestado por el apelante sobre los resultados de sus estudios en bases de datos de marcas reconocidas mundialmente, donde se utiliza e inscribe el vocablo eco, por lo que se trata de un uso generalizado para las mismas clases, se debe indicar que este hecho no constituye un elemento válido a efecto de valorar la posibilidad de registrar el signo solicitado; no implica que por ello se deba conceder protección a otra semejante, puesto que cada signo



debe ser calificado de acuerdo con los autos que consten en el expediente respectivo, con independencia de otros asuntos que les sean ajenos.

El análisis global y la impresión general que deja la marca, en relación con los servicios que pretende proteger y distinguir, hace que este órgano determine que se incurre en las prohibiciones tipificadas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, en relación con los servicios propuestos en clase 37 internacional.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Sergio David Solano Ortiz, apoderado especial de **CLEAN CONCEPT, S.R.L.**, en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma por las razones indicadas en la presente resolución.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Sergio David Solano Ortiz, apoderado especial de **CLEAN CONCEPT, S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:04 horas del 3 de julio de 2024, la cual mediante este acto **se confirma**, por las razones indicadas. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. OO.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. OO.41.53