

Expediente N°: 2005-0273-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “ASEPXIA”

Lic. Ernesto Gutiérrez Blanco, Apelante

Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 7200-04)

VOTO N° 39-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas del veintitrés de febrero de dos mil seis.—

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, en su calidad de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la sociedad **“Producciones Infovisión Sociedad Anónima de Capital Variable”**, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-trescientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta segundos del treinta de mayo de dos mil cinco, dentro de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“ASEPXIA”**, en **Clase 3** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; y dentríficos.—

RESULTANDO:

1º.- Que mediante el memorial presentado el treinta de setiembre de dos mil cuatro ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la sociedad **“Producciones Infovisión Sociedad Anónima de Capital Variable”**, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio **“ASEPXIA”**, en **Clase 3** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; y dentríficos.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

2º.- Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta segundos del treinta de mayo de dos mil cinco, dispuso: "**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de Ley 7978 del 1 de Febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio),* **SE RESUELVE:** *se declara sin lugar la solicitud presentada. / NOTIFÍQUESE...*".

3º.- Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco** planteó los Recursos de Revocatoria, que le fue rechazado, y el de Apelación en subsidio, que le fue admitido para ante este Tribunal, alegando, en términos generales, que el distintivo "**ASEPXIA**" solicitado, se trata de una denominación de fantasía, por no ser un vocablo reconocido oficialmente por la Real Academia de la Lengua Española y que no tiene ningún significado; y que ese distintivo es una marga sugestiva de los productos que pretende proteger, pues obliga al consumidor a utilizar la fuerza de su imaginación para relacionar ese signo con tales productos.—

4º.- Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.—

Redacta la Jueza Montano Álvarez; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como único Hecho con tal carácter, el siguiente: Que el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, es *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la sociedad "**Producciones Infovisión Sociedad Anónima de Capital Variable**" (ver folio 13).—

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: A-) Sobre los signos distintivos y su registrabilidad: 1-) La principal función de los ***signos distintivos*** es, como de esa construcción lo infiere, distinguir a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, lo cual es una cuestión de hecho, porque en términos estrictamente ontológicos, no existen “*signos distintivos*” en abstracto, sino signos o medios que han adquirido ***distintividad***, por cuanto ésta, se adquiere, y el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no depende del ***signo*** en sí, sino de circunstancias que le resultan externas. Entonces, si la ***distintividad*** es independiente del signo que la tiene adherida, será, en último análisis, una cuestión más bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho.— 2-) Entendida así la ***distintividad*** como un elemento con connotaciones relativas a situaciones de hecho, resulta de naturaleza mutable y temporal, y eso es lo que le concede a un determinado ***signo*** connotaciones diferenciales, independientes de su naturaleza intrínseca. La ***distintividad*** de un ***signo*** vendrá dada, entonces, no sólo por su aspecto visual o su sonoridad, sino también por su significado, o sea, por las asociaciones que pueda transmitir, pues el recuerdo del ***signo*** estará marcado por su grado de ***distintividad***, apto para crear un espacio en la mente del consumidor que lo desmarque de los demás. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido lo siguiente: “...*La distintividad / Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. / Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de*

otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades". (Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). / Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: "El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros". (Proceso 19-IP-2000..." (Resolución dictada en el Proceso 29-IP-2004, del 2 de junio de 2004).— **3-**) Es por consideraciones como las expuestas, que en esta materia, como un **signo** debe tener capacidad distintiva, **no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, ya sea porque se trata de **términos genéricos**, es decir, que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse y protegerse, o bien de **términos descriptivos**, esto es, que hacen mención a alguna o algunas de las características del producto o servicio, tales como su calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, siendo tales circunstancias, en gran medida, los motivos básicos para la **inadmisibilidad** de la inscripción de un determinado **signo**.— **B-) Sobre las "marcas" en general:** **1-**) En sentido lato, la **marca** es todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la **marca** puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos. La Ley de Marcas da, en el artículo 2º, su propia definición acerca de lo que constituye una marca: "...cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.". Gracias a la **marca**, los posibles consumidores pueden identificar que el producto procede de esa

empresa que la ha puesto en el mercado, y que, por lo tanto, puede esperar de ese producto determinada calidad, bien porque ya conoce el producto, bien porque conoce otros productos de esa persona, o bien porque ha sido informado de ello (a través de la publicidad o por el testimonio de otros).— **2-)** La **marca** puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos o medios citados en los puntos anteriores. También puede referirse a nombres geográficos nacionales y extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas. De lo anterior se sigue, pues, que la inscripción de una marca puede ser inadmisibles, cuando no sea distintiva, o cuando implique el riesgo de provocar alguna confusión. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, o sea, por razones de fondo; y 2º, las marcas inadmisibles por razones extrínsecas, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículos 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de la inscripción de una **marca**.— **E)** Así, no pueden ser una **marca**, los signos que se compongan exclusivamente de términos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir; los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o servicios; los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio; las formas que vengán impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos; los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; los que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica de los productos o servicios; el color por sí solo; los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, y las condecoraciones; los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de

garantía; y los que, por ser idénticos o semejantes a otros ya protegidos, puedan inducir a confusión en el mercado.— **C-) Sobre la irregistrabilidad del signo “ASEPXIA” como marca:** 1-) La sociedad “**Producciones Infovisión Sociedad Anónima de Capital Variable**”, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio “**ASEPXIA**”, en **Clase 3** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; y dentríficos; sin embargo, dicho signo, con fundamento en las consideraciones precedentes y las que ahora se expondrán, es **inadmisibile** por carecer de **distintividad**, habida cuenta de que se trata de un **término descriptivo**, que alude directamente a la principal característica de los productos que serían protegidos por su medio, lo que se fundamenta en el artículo 7º, incisos **d)** y **g)**, de la ya citada Ley de Marcas.— 2-) El vocablo “**ASEPSIA**”, y el signo pretendido “**ASEPXIA**”, son prácticamente idénticos en su aspecto gráfico. Eso se debe a que en ambos, el prefijo común es “**ASEP**”, que se refiere a la palabra “**ASEPSIA**”, que es un término descriptivo, y a que en ambos, su sufijo también es el mismo “**IA**”, ocurriendo que tienen el mismo número de letras, la misma acentuación, las mismas vocales ubicadas en el mismo orden, diferenciándose únicamente por una letra, una “**S**” en el caso del vocablo oficial, y una “**X**” en el caso del signo que se pretende registrar. Lo relevante de esto, es que la recepción auditiva depende, entre otros factores, de la presencia de los mismos prefijos en las dos palabras en comparación y, en particular, de las terminaciones o sufijos, pues éstas tienen para el consumidor la última recepción auditiva. En este caso, la pronunciación, en el habla cotidiana del medio costarricense, que este Tribunal reconoce, de “**ASEPSIA**” y “**ASEPXIA**”, provoca su similitud fonética, y de esto, su identidad auditiva, impidiendo al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose así una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo, un mismo sonido, pues es lo cierto que los sufijos de tales palabras tienen igual entonación, terminación y sonidos, y las vocales y consonantes son casi idénticas, y en razón de todo ello, se puede deducir su identidad ideológica, pues la idea que generan en la mente, es exactamente la misma.— 3-) En efecto, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22ª Edición), la palabra “**ASEPSIA**” significa: “... 1. f. Med. Ausencia

de materia séptica, estado libre de infección. / 2. f. Med. Conjunto de procedimientos científicos destinados a preservar de gérmenes infecciosos el organismo, aplicados principalmente a la esterilización del material quirúrgico”, donde “**SÉPTICO/A**” significa: “... 1. adj. Med. Que produce putrefacción o es causado por ella. / 2. adj. Med. Que contiene gérmenes patógenos”, de lo que se colige que el vocablo **asepsia** alude directamente, tanto a un estado de ausencia de infecciones o de gérmenes patógenos, como a los procedimientos que se suelen seguir para alcanzar ese grado de limpieza o aseo. Si se contrasta lo anterior, con el hecho de que la marca solicitada, “**ASEPXIA**”, estaría destinada a la protección de preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; y dentríficos, es perfectamente válido afirmar que dicho signo, “**ASEPXIA**”, se trata de una deformación ortográfica o morfológica de la palabra “ASEPSIA”, con la que se pretende proteger una significativa parte de los artículos o productos que le son propios a los procedimientos o manipulaciones de higiene que la segunda supone; lo cual implica, bajo esa guisa, que ese signo, constituye sin duda alguna una modificación ortográfica de una palabra de carácter genérico y de uso común y cotidiano, pero que ni aún así permite que el consumidor medio pueda ignorar a qué tipo o clase de productos se está refiriendo o estará protegiendo, todo lo cual está vedado por el literal **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas.— **4-)** Por lo expuesto, está claro que el signo “**ASEPXIA**”, en lugar de tratarse de un distintivo de fantasía o de pura creación intelectual, según lo expuesto por el apelante al razonar sus agravios, se trata, tal como ya se mencionó, y dada la naturaleza de los productos que se protegerían con él, de una alteración ortográfica de la palabra oficial “**ASEPSIA**”, para distinguir y proteger, productos mayoritariamente propios de lo que ésta implica. Y tampoco “**ASEPXIA**” sería una marca “**evocativa**”, según el otro agravio esbozado por el recurrente. Al lado de los signos **descriptivos** se encuentran los **evocativos**, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. Aunque no se tiene un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos, se entiende que éstos son los que poseen la habilidad de transmitir a la mente del consumidor, una imagen o idea sobre el producto, pero esto por el camino de un esfuerzo imaginativo, de manera que despiertan, remota o indirectamente, una

idea del mismo. De esto se sigue que los **signos evocativos** sugieren en el consumidor (o en el usuario) ciertas características, cualidades o efectos del producto (o servicio), “...obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio...” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resolución dictada el 19 de marzo de 2003, dentro del Proceso N° 17-IP-2003). Bajo esta tesitura, se tiene que en el caso específico del signo “**ASEPXIA**”, éste no puede considerarse una marca meramente **evocativa**, toda vez que no hace falta, por parte del potencial consumidor, que éste realice alguna especial operación mental, o alguna suerte de ejercicio imaginativo, para relacionar ese signo con los productos que se estarían protegiendo con él; antes bien, el signo “**ASEPXIA**” reenvía, directamente, al vocablo “**ASEPSIA**”, no siendo necesaria ninguna sagacidad en particular, por parte del consumidor, para comprender y asimilar que “**ASEPXIA**” se estaría refiriendo a productos atinentes a la “**ASEPSIA**”, restándosele así al signo que interesa, cualquier carácter meramente evocativo.— **D-) Sobre lo que debe ser resuelto:** 1-) La solicitud de inscripción de “**ASEPXIA**”, en **Clase 3** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones para el cabello; y dentríficos, fue declarada sin lugar por el Registro **a quo**, argumentándose que ese distintivo es una variación ortográfica de la palabra “**asepsia**”, que significa ausencia de materias sépticas, por lo que sería descriptivo y calificativo de los productos que protegería, lo cual es un criterio que este Tribunal hace suyo.— 2-) El signo “**ASEPXIA**” no hace ninguna distinción, desde un punto de vista conceptual o ideológico, pues hacer creer al consumidor que se trata de la misma palabra “**ASEPSIA**”, por lo que conforme al literal **g)** del artículo 7° de la Ley de Marcas, carece de **distintividad**, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, por lo que corresponderá declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta segundos del treinta de mayo de dos mil cinco, resolución que deberá ser confirmada, pero no por las razones dadas por el Registro, sino por las consideraciones expuestas aquí.—

CUARTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: Por no

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad Producciones Infovisión Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y seis minutos y cuarenta segundos del treinta de mayo de dos mil cinco, la cual se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— 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.—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez