

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0025- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “econo water (DISEÑO)”

EXINMEX, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6457-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1033-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con quince minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **EXINMEX, S.A. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Avenida Las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F., México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticinco minutos y dieciocho segundos del doce de noviembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio del 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación señalada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “econo water (DISEÑO)”, en **clase 7** de la

clasificación internacional, para proteger y distinguir: “lavadoras de ropa; lavavajillas; motores para lavadoras”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con veinticinco minutos y dieciocho segundos del doce de noviembre del dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre del 2010, interpuso recurso de apelación y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, formuló sus agravios.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para la resolución de este proceso.



TERCERO. Delimitación del problema. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar *“El signo “econo water”, aún en su conjunto, carece de la necesaria capacidad distintiva en relación a los productos a proteger en clase 7, esto debido a que no se requiere de parte del consumidor promedio un mayor esfuerzo mental para relacionar el signo propuesto con economía o ahorro de agua, y también es capaz de causar confusión con respecto a las cualidades y características de los productos a proteger. (...) Que la marca propuesta carece de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción y no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (...)”*

Por su parte, el apelante argumenta que la resolución recurrida carece de asidero legal, no encontrándose dictada a Derecho, indicando que no puede entenderse el erróneo proceder del calificador, toda vez que se le señaló enfáticamente que la marca “econo water” no tiene ninguna relación con los productos que pretende proteger a saber; lavadoras de ropa, lavavajillas, motores para lavadoras, constituyendo un razonamiento totalmente subjetivo y dirigido a rechazar sin razón ni base legal sería una marca perfectamente inscribible y que por lo tanto no infringe el artículo 7 incisos g) y j) como equivocadamente lo señala la Oficina de Marcas. Señala además que si bien es cierto la marca solicitada puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que hace novedosa y distintiva la marca, por cuanto se presenta de manera única y llamativa, el querer proteger y distinguir productos propios de la clase 07 con una marca como “econo water”.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente la característica de distintividad, recogida en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

En el presente caso, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica **“econo water (DISEÑO)”**, fundamentado en el artículo 7º inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que pueda provocar error o engaño. En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por el término **“econo water”**, que resulta una combinación léxica del vocablo ECONO y el sustantivo WATER –que en el idioma español significa “AGUA”, lo que puede llevar a pensar al consumidor medio que los productos que protege y distingue pertenezcan a una línea para economizar o ahorrar de agua, por lo que es probable, que así lo considere por lo usual de los términos.

En razón de lo anterior, la marca propuesta resulta atributiva de cualidades pues ofrece al consumidor la idea de que los productos relacionados son capaces de economizar el uso del agua, cual no necesariamente cierto, por tanto resulta engañosa.

En relación a lo anterior, el hecho de que la marca que se solicita inscribir sea para proteger y distinguir *“lavadoras de ropa; lavavajillas y motores para lavadoras”*, podría provocar que el consumidor la entienda como una referencia a que estos productos son de tecnología para economizar o ahorrar agua, pues al contener la marca el vocablo “econo”, dota a la productos de un atributo que puede o no ser cierto, lo que conlleva al error o engaño, ya que es viable pensar que estos productos contribuyen a dicho ahorro en el consumo de agua, por lo que no resulta una marca apta para identificar los productos que se pretenden y el público consumidor adquiriría los productos por las características y la forma que el mismo signo les alude, lo que podría apartarse totalmente de la naturaleza de los productos protegidos, siendo aplicable de

este modo no solo el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, sino también los incisos d) y g), ya que el signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza, los hace descriptivos y engañosos y por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer el registro de la marca solicitada debemos decir que la inscripción de la marcas que se aducen en el escrito de apelación se hizo aplicando el marco de calificación establecido en ese momento, el cual no es compartido actualmente.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **EXINMEX, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticinco minutos y dieciocho segundos del doce de noviembre del dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES:

- **Marca Intrínsecamente Inadmisible**
- **TE: Marca con falta de distintividad y engañosa**
- **TG: Marcas Inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**