



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0668-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio “ECOSTEEL”**

**Marcas y otros signos distintivos**

**FERROMAX S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 3385-2013)**

### ***VOTO No. 243-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del trece de marzo de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-0433-0939, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FERROMAX, S.A.**, de esta plaza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del diecinueve de agosto de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de abril de dos mil trece, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, representando a la empresa **FERROMAX, S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo “**ECOSTEEL**”, en clase 06 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y*



*ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos”.*

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio de 2013, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, representando a la empresa **FERROMAX, S.A.**, limitó la lista de productos de la marca propuesta en la clase 06 internacional de la siguiente manera: *“acero y sus aleaciones; materiales de construcción hechos de acero; construcciones transportables hechas de acero; materiales hechos de acero para vías férreas; cables e hilos de acero no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería hechos de acero; tubos y tuberías hechos de acero; productos de acero no comprendidos en otras clases”.*

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del diecinueve de agosto de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa **FERROMAX, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto de dos mil trece, interpuso recurso de apelación en su contra, y en virtud de ello conoce este Tribunal de alzada.

**QUINTO.** 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 la Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este tribunal tiene con ese carácter el comprobante del pago correspondiente a la limitación de los productos a proteger, que rola a folio 23.

**SEGUNDO : SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “ECOSTEEL” le falta distintividad y resulta engañoso, violentando el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto indicó que la marca propuesta carece de la necesaria distintividad, ya que si la principal función de los signos es distinguir a un producto, un servicio o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador, siendo esa la razón de ser de cualquier signo distintivo, lo que no sucede con el signo que nos ocupa por cuanto el consumidor medio al verlo claramente verá que se trata de un acero ecológico. Agregó que el signo al relacionar los vocablos que componen la marca con los productos a proteger resulta engañosa ya que al contener STEEL y al no ser todos los productos de acero, esto porque aún y cuando el solicitante en su escrito presentado por fax el 17 de junio de 2013 limitó los productos protegidos a aquellos hechos con acero, no se aporta el comprobante de pago correspondiente para tal limitación, situación por la cual no se acepta tal limitación y asimismo recalca al solicitante que aun y cuando se efectúe la limitación la marca propuesta continúa siendo irregistrable, ya que con dicha limitación no se elimina la falta de distintividad de esta. Concluye que de acuerdo a la teoría de la visión de conjunto el Registro no puede obviar palabras que aunque sean en el idioma inglés, su significado es



accesible al público en general, por lo cual el consumidor medio cuando vea la marca “**ECOSTEEL**” será inevitable que piense que es una marca que vende productos de acero amigables con el ambiente, situación por la cual una vez analizada la lista de productos y el signo como un todo y tomando en cuenta la perspectiva del consumidor, se determina que el signo no califica para efectos registrales ya que aún y cuando los productos presentaran las características de ser de acero y ecológicos, la denominación “**ECOSTEEL**” no presenta la carga distintiva necesaria para que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otros competidores en el mercado.

Por su parte, el apelante indica que en su visión de conjunto el signo propuesto es una marca suficientemente distintiva que no resulta un signo genérico o de uso común para los productos que protege; que procedió con la limitación de la lista de productos que se pidió; que la resolución es omisa en estipular las razones que llevaron al registrador a indicar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, y que se limita a citar normativa, jurisprudencia y doctrina sin hacer un verdadero análisis del porque todo ello puede aplicarse a su caso en particular, recalcando que el elemento denominativo se encuentre escrito en el idioma inglés le otorga mayor carácter distintivo al signo solicitado. Concluyendo que la marca propuesta a lo sumo se podría considerar como sugestiva, siendo en todo caso totalmente susceptible de inscripción registral.

**TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO.** La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...]*



*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. [...]*”.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]”.* **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.**

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

*“[...] Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:*

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal.</i>



*[...] tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción. [...]*. **Voto No. 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

*“[...] Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.*

<i>PRODUCTOS</i>
<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u>, <u>aceites esenciales</u>, <u>cosméticos</u>, <u>lociones para el cabello</u>; <u>dentífricos</u>; <u>desodorantes de uso personal</u>, <u>productos higiénicos que sean de aseo personal</u>, <u>colorantes para la colada y el aseo</u>, <u>tintes cosméticos</u>, <u>pez negra para zapateros</u>.</i>

*Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se*



*espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso. [...]”.* **Voto No. 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica – objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Entonces, “*ECOSTEEL*” si bien indica el solicitante es una palabra de fantasía, lo cierto es que se desprende claramente el prefijo ECO y la palabra STEELL que en español se traduce como acero, siendo una locución transparente para el hispanohablante, vemos como ésta referida a productos como “*acero y sus aleaciones; materiales de construcción hechos de*



*acero; construcciones transportables hechas de acero; materiales hechos de acero para vías férreas; cables e hilos de acero no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería hechos de acero; tubos y tuberías hechos de acero; productos de acero no comprendidos en otras clases” no resulta engañosa.*

**CUARTO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO.** Teniendo claro que nuestro sistema de registro de marcas permite que el signo solicitado contenga elementos que sean descriptivos de características, y habiendo explicado el por qué el signo propuesto no resulta engañoso respecto de los productos que pretende distinguir, encuentra este Tribunal que éste más bien cae en otra prohibición intrínseca distinta, cual es la de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

*“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.*

*[...]*”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso, “**ECOSTEEL**” es un signo que se conforma del prefijo “ECO” que es reconocido como sinónimo de ecológico y no de economía, ecografía, etcétera, “**STEEL**” por su parte del



idioma inglés, cuyo significado traducido al español es “**ACERO**” y el consumidor de su aprehensión tan solo entenderá al signo como una forma de decir “acero ecológico”; por lo que de forma exclusiva describe una característica de los productos, sea el material con que están hechos, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características, violentado el inciso d) citado, lo cual hace que, por no estar acompañado el signo de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, le impide acceder al registro tal y como se solicita, y en virtud de ello, resultándole además aplicable la prohibición del inciso g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo “**ECOSTEEL**” no puede ser registrado como marca, no por las razones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la aplicación de la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley de repetida cita, sino por las aquí expuestas por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FERROMAX, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del diecinueve de agosto del dos mil trece, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

**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, No. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FERROMAX, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintitrés minutos y cincuenta y un segundos del diecinueve de agosto de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo “**ECOSTEEL**”, en clase 06 de la nomenclatura internacional. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**