



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0746-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “NITIDEX Sin NITIDEX Con NITIDEX (DISEÑO)”

German Hernández Loría, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5323-2011)

VOTO No. 503-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Germán Hernández Loría**, mayor, casado, comerciante, vecino de San José, San Miguel de Desamparados, Urbanización La Capri, casa 26, en su condición personal, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiséis de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de junio de dos mil once, el señor **Germán Hernández Loría**, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio, “**NITIDEX Sin NITIDEX Con NITIDEX (DISEÑO)**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos de limpieza, pulido, abrillantadores, restauradores, desmanchadores, de superficie como vidrios, llantas, cerámica, vinil y vitrocerámica”.



El solicitante, al folio 8 del expediente, modifica la solicitud, en el sentido que presenta un nuevo logo, en donde no constan las palabras “NITIDEX Sin NITIDEX Con NITIDEX, dejando el resto del diseño.

SEGUNDO. Que del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cincuenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiséis de julio de dos mil once, dispuso en lo conducente “(...) ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Germán Hernández Loría, en su condición personal, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil once, el interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del ocho de agosto de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, no se hace necesario un análisis de hecho probados.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, fundamentándose en el literal g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo propuesto no es susceptible de protección registral, en razón que el mismo no es novedoso ni original, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además porque puede inducir al consumidor medio respecto de las características del producto de que se trata.

Por su parte, el recurrente en su escrito de apelación, argumenta que el análisis y criterio utilizado por el Registro para rechazar la inscripción solicitada es incorrecto, ya que en el escrito presentado lo que se quiere inscribir es más que todo el signo distintivo, ya que la marca NITIDEX se encuentra inscrita en clase 3 internacional y es para proteger productos de limpieza, pulido, abrillantadores, restauradores, desmanchadores, de superficie de vidrio, llanatas, cerámica, vinil y vitrocerámica. El signo distintivo es un signo que vendría a distinguiri el producto indicado, que expende el suscrito bajo la marca NITIDEX, toda vez que es notable el resultado que produce el mismo al aplicarlo a superficies de vidrio, cerámica, y otros, ya que su fórmula es especialmente para desmanchar y abrillantar las superficies, aumentando la transparencia, cuando el vidrio está mojado o húmedo, por lo que no comparte el criterio del señor Registrador, que no es distintivo, cuando muestra claramente los beneficios que se obtienen en su aplicación y el signo especialmente viene a distinguirlo de otros productos que se venden en el mercado, dándole al consumidor la oportunidad de identificar y adquirir el producto que desea, porque el signo lo distingue de los demás. Señala el Registrador que el quitar las palabras sin nitidex con nitidex, se produce un cambio esencial en la marca, lo que no comparto porque como lo he indicado, solamente se suprimió del signo



las palabras, pero el signo vendría a distinguir el producto para limpieza de vidrios, y no el nombre de la marca en sí, ya que la misma se inscribió con anterioridad. Y el hecho que signo consista en dos parabrisas uno empañado o sucio y el otro limpio y transparente es lo importante y distintivo del mismo, que da a entender el uso y resultado del producto, pero en ningún caso produce o induce engaño alguno en su consumidor ya que el signo lo que indica es el uso para el cual fue adquirido el producto. Así, también es muy apresurada la valoración que realiza el Registro al indicar que existe la posibilidad a inducir a engaño, sino cuenta con criterios de valoración o mecanismos que sean apropiados para que los solicitantes puedan demostrar sin lugar a dudas las virtudes y propiedades de los productos que se pretenden proteger con las marcas y signos que se solicitan, lo que provoca que los interesados pierdan no solo la oportunidad de proteger e inscribir marcas, o signos, sino también se ven afectados económicamente al realizar un esfuerzo para lograr sus sueños.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**NITIDEX Sin NITIDEX Con NITIDEX (DISEÑO)**”, el cual se refiere a un distintivo *mixto*, formado por cinco palabras “**NITIDEX**”, “**Sin NITIDEX**”, “**Con NITIDEX**”, y un diseño constituido por dos parabrisas de vehículo donde el de la izquierda no tiene nitidez, y el de la derecha si está limpio con nitidez, representan dos panoramas uno nublado donde sobresale el color gris y anaranjado opaco, y otro donde hay claridad, destaca, los colores azul, amarillo, anaranjado y verde, y arriba de cada parabrisas dice “Sin NITIDEX” y “Con NITIDEX” y en la parte superior de esas expresiones se encuentra el término “**NITIDEX**”, escrita en negro sobre dos líneas inclinadas una de color naranja y otra de color rojo. No obstante, el recurrente en su escrito de apelación señala que suprimió del signo las palabras “**NITIDEX**”, “**Sin NITIDEX**”, “**Con NITIDEX**”, e indica que la esencia del distintivo es el producto para limpieza de vidrios y no el nombre de la marca en sí, no obstante, considera este Tribunal que lo pretendido por el apelante no es procedente conforme lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que la modificación que realiza, cual es la eliminación de los elementos



mencionados, viene a constituirse en un cambio esencial en la marca, dado que la misma pasa de ser un signo mixto a uno puramente figurativo, por lo que estaría quebrantando la normativa citada, aclarado este punto, considera este Tribunal, que el distintivo “**NITIDEX**” dentro del conjunto, es el término que sobresale, siendo, que el signo propuesto se refiere a un adjetivo calificativo en el que se atribuye a los productos a proteger “*productos de limpieza, pulido, abrillantadores, restauradores, desmanchadores, de superficie como vidrios, llantas, cerámica, vinil y vitrocerámica*”, la cualidades de ser resplandecientes, brillantes, limpios, claros y tersos, por lo que informa al consumidor de manera específica cómo son los productos, en ese caso, no podría ser inscribible por razones intrínsecas según lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley referida, que en lo conducente señala: “*(...) No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 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.*” (el subrayado no es del original).

El concepto aprehensible por el consumidor de “**NITIDEX**” que transmite el signo “**NITIDEX Sin NITIDEX Con NITIDEX (DISEÑO)**”, podría resultar engañoso, toda vez, que la característica a que hace alusión el signo, sea “brillante, limpio, claro y terso”, podría no tenerla los productos a distinguir con dicha marca, siendo que ese calificativo la posiona en un lugar de ventaja con respecto a los demás empresarios que tienen en el mercado esos productos, situación que puede inducir al comprador a *engaño o confusión*, al momento de adquirir los productos, por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado cae en la causal de irregistrabilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya citada, toda vez, que puede existir la posibilidad que el consumidor sin hacer alguna indagación del producto pueda llegar a equivocarse al adquirirlo. Respecto a la figura del engaño, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la misma en la siguiente forma:

“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico,



etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...). (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, **Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234**).

Partiendo, de la definición transcrita, la marca que se aspira inscribir como se indicara anteriormente, podría causar engaño al consumidor, ya que éste al asociar el signo con los productos, lo llevaría a pensar que éstos poseen las cualidades indicada supra, características que los mismos no necesariamente tienen, de ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por el recurrente cuando en su escrito de expresión de agravios aduce que “(...) *no existe margen de confusión o error, y por lo tanto no existe engaño alguno (...)*, pues, tomando en cuenta, que el elemento predominante del signo solicitado es “**NITIDEX**”, ésta enfrentada con los productos, informa o comunica a los consumidores que los productos que se intentan identificar con ese distintivo gozan de ser brillantes, claros, limpios y tersos, y es sobre esa información que los consumidores confían, y tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que este los adquiera, los diferencie y seleccione, sin que se confunda, sucediendo que éstas cualidades podría ser que no las contengan los productos a proteger, por lo que dicha marca puede resultar engañosa.

En virtud de lo expuesto, tenemos que, la marca que se intenta registrar “**NITIDEX Sin NITIDEX Con NITIDEX (DISEÑO)**”, al ser descriptiva de características y engañosa respecto de los productos a identificar con dicha denominación, el mismo carece de aptitud distintiva, requisito indispensable que debe ostentar un signo para ser registrable, por lo que resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio el cual se aplica.*”. En el artículo 6 quinquies.- B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica



mediante Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso, por consiguiente el distintivo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se concluye que la marca de fábrica y comercio “**NITIDEX Sin NITIDEX Con NITIDEX (DISEÑO)**”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, contraviene el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Germán Hernández Loría**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiséis de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas, expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Germán Hernández Loría**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y seis minutos, dieciocho segundos del veintiséis de julio de dos mil once, la que en



este acto 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores:

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca descriptiva y engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca Descriptiva

TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca Engañosa

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisible

TNR. 00.60.29

Marca con falta de Distintiva

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69