

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0699-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo ULTRACHROME**

**Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3466-2011)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 589-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos veintiuno junio de dos mil doce.**

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y seis minutos, veinticinco segundos del veintinueve de junio de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil once, el Licenciado Peralta Volio, en representación de la empresa Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), presenta solicitud de registro como marca de fábrica y comercio del signo **ULTRACHROME**, para distinguir tinta y cartuchos de tinta (llenos) para fotocopiadoras, impresoras digitales, impresoras de computadoras, impresoras de inyección, impresoras de gran formato, impresoras de códigos de barra e impresoras digitales de múltiples funciones que incorporen capacidades de copiado y/o

escaneo y/o fax, tóneres y cartuchos de tóner (llenos) para fotocopiadoras impresoras digitales, impresoras de computadora, impresoras de inyección, impresoras de gran formato, impresoras de código de barra e impresoras digitales de múltiples funciones que incorporan capacidades de copiado y/o escaneo y/o fax, tintes o colorantes, pigmentos, pinturas, barnices, lacas, perseverantes contra herrumbre y contra el deterioro de madera, colorantes, mordientes, resinas naturales, metales en forma de lámina y polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, en clase 2 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y seis minutos, veinticinco segundos del veintinueve de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución final indicada, mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil once, la representación de la empresa solicitante la apeló.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO A QUO Y LOS ALEGATOS DEL RECORRENTE.** En la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo atribuye cualidades o

características especiales a los productos a proteger y por ello resulta carente de la aptitud distintiva necesaria en relación con los productos a proteger y puede causar confusión. Por su parte el recurrente alega que el término ULTRACHROME es de fantasía, y que se ha registrado en otros países.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA APTITUD DISTINTIVA DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** La aptitud distintiva es una particularidad que ha de estar presente en todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros en el comercio, haciendo posible que los agentes económicos, en especial el consumidor, pueda identificar los productos o servicios que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la forma en que se construye el signo propuesto relacionado a los productos o servicios que se pretenden distinguir. Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), citamos los que resultan de interés para la presente resolución:

“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.

(...)

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. (...)”

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto ULTRACHROME, ya que en relación con los productos

propuestos, se compone de dos palabras que, efectivamente resultan descriptivas de características. ULTRACHROME, si bien no es en sí misma una palabra recogida en el diccionario, si es claramente una combinación del elemento compositivo ULTRA, que se utiliza para expresar la idea de exceso, y CHROME, vocablo del idioma inglés, transparente para el hispanoparlante quien entenderá de ella claramente cromo, por lo tanto, lejos de ser un término de fantasía, tan solo es la unión de dos palabras que juntas transmiten una idea certera, la de abundancia o superioridad del cromo que conforma al producto, con lo cual, se otorgaría a la empresa solicitante y a través de un derecho de exclusiva marcario una ventaja sobre sus competidores. De lo dicho, es fácil colegir que el propuesto no es un signo evocativo como afirma el recurrente en sus agravios, sino calificativo de características de los productos que pretende proteger, características que a su vez, de no estar presentes en los productos, se tornarían en engañosas. Por lo anterior se declara sin lugar el recurso de apelación venido en alzada, confirmándose la resolución recurrida.

**CUARTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y seis minutos, veinticinco segundos del veintinueve de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo ULTRACHROME. 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.  
**NOTIFÍQUESE.-**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattya Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



***MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***