



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0796-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio “TOP CLEANER” (DISEÑO)

KESO S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2995-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0593-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mario José Fonseca Solera**, mayor, soltero, abogado, vecino de Barrio Escalante, titular de la cédula de identidad número 1-795-976, en su condición de apoderado especial de la empresa **KESO S.A**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un minutos y doce segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día veintinueve de marzo de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Mario José Fonseca Solera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KESO S.A**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada: “**TOP CLEANER**”, en **clase 03** internacional, para proteger y distinguir; “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, raspar, (preparaciones*



abrasivas) jabones, perfumería, aceites, esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y un minutos y doce segundos del veintiocho de junio de dos mil once, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha ocho de julio de dos mil once, el Licenciado **Mario José Fonseca Solera**, representante de la empresa **KESO S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas cincuenta minutos con veintinueve segundos del doce de julio de dos mil once, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **KESO S.A**, al determinar del análisis realizado que el signo propuesto **TOP CLEANER** carece de distintividad suficiente en cuanto a los productos a proteger en la clase 3 internacional solicitada, y en este sentido es inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo dispone el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así mismo, en cuanto al argumento del solicitante con relación a la modificación realizada a la solicitud original, se desprende que el nuevo nombre puede considerarse como un cambio primario en los atributos, rasgos, distintivos o particularidades de la marca originalmente planteada, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de rito, como lo emanado por la Circular No. DRPI-004-2007 que establece literalmente: *“1) No se admitirán modificaciones en las marcas cuando estas versen sobre elementos primarios, es decir, todo cambio que afecte la parte denominativa y gráfica que conforman un signo, de tal forma que se considera sustancial el hecho de agregar letras, signos y palabras. Contrario sensu, resultan procedentes los cambios que afecten elementos secundarios, tales como: el tamaño de la letra, tipología de la letra, faltas ortográficas o mecanográficas o la supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación.”* En razón de lo anterior es que el Registro, rechaza la solicitud presentada, al considerar su inadmisibilidad por razones intrínsecas.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **KESO S.A**, argumentó que la solicitud de la marca de su representada **TOP CLEANER** fue modificada por KESO y los términos TOP y CLEANER, que no se hace reserva de la propiedad ni del uso exclusivo de los términos TOP y CLEANER. Que la marca modificada para efectos de su registro, con el distintivo KESO, la hace original y desvanece cualquier carácter descriptivo genérico posible en los clichés utilizados, lo cual no contraviene legislación alguna. Para mi representada es fundamental que se declare sin lugar la resolución recurrida y se admita la modificación hecha, toda vez que la marca diseño es KESO Top Cleaner, en clase 03 internacional, la que así debe ser registrada.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Tomando como punto de partida el citado numeral, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“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. (...).*

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).*

*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.** (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las



características de ese producto o servicio. En relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”. (Subrayado y negrita no corresponde al original.)*

Por otra parte, la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Cabe señalar, para el caso que nos ocupa que el signo propuesto por la empresa **KESO S.A.**, denominado **“TOP CLEANER”**, en **clase 03** internacional, la cual pretende la protección de; *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, raspar, (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites, esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.”* Tal y como se desprende de la denominación **TOP CLEANER** de la cual su traducción al español versaría sobre el concepto de **Máximo Limpiador**, término que causarían engaño o confusión sobre la cualidad del servicio que se trata, así mismo, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, en virtud de que a diferencia de lo que estima el recurrente el empleo de las letras no le otorga mayor distintividad al signo. En este mismo sentido, la doctrina ha indicado “Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se



desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca.

En virtud de lo anterior, el considerar que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por un término que causaría engaño o confusión sobre la naturaleza del producto a registrar, dado que el producto puede o no tener esa característica o cualidad, del cual no puede darse certeza y podría no ser cierta, en este sentido lo hace descriptivo y engañoso, y por ende carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Cabe destacar, que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, bajo ese criterio, ante un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, y que por criterio de este Órgano de alzada, extiende al inciso j) de dicho cuerpo normativo.

Por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **KESO S.A.**, sobre el signo denominado **“TOP CLEANER”**, en **clase 03** internacional, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un minutos y doce segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

Finalmente, cabe advertir que al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, la modificación del signos solicitado **“TOP CLEARNER”** a **“KESO TOP**



CLAENER”, contiene un elemento que altera la solicitud presentada inicialmente deviniendo está como si fuese una nueva presentación, y en razón de ello es que el Registro, procede con el rechazo por aplicación del artículo 11 de la Ley de rito, como de la Circular No. DRPI-004-2007, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, siendo estos lineamientos de acatamiento obligatorio, lo procedente es su denegatoria, posición la cual avala en todos sus extremos este Órgano de alzada.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Mario José Fonseca Solera**, apoderado especial de la empresa **KESO S.A**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un minutos y doce segundos del veintiocho de junio 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.