



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0249-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca fábrica y comercio “MULTIFINO”

LUBRICANTES NEXT GEN LNG, SRL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 10684-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0717-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1055-703 en su condición de apoderada especial de la compañía **LUBRICANTES NEXT GEN LNG, SRL**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y tres minutos con quince segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2013 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licda. **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la compañía **LUBRICANTES NEXT GEN LNG, SRL**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Santa Ana San Antonio de Belén, kilometro 3, Centro Empresarial Vía Lindora, Edificio BLP Abogados 4to piso, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MULTIFINO**”, en clase 04 internacional, para proteger y distinguir; *“Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes;*



productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta y tres minutos con quince segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 26 de febrero de 2014, la Licda. **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la compañía **LUBRICANTES NEXT GEN LNG, SRL**. Interpuesto recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución de las nueve horas, treinta y cuatro minutos con cincuenta y siete segundos del cuatro de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “[...] *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**MULTIFINO**” en clase 04 internacional, presentada por la compañía **LUBRICANTES NEXT GEN LNG, SRL**, en virtud de determinarse que el mismo no cuenta con la capacidad distintiva requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la compañía **LUBRICANTES NEXT GEN LNG, SRL**, dentro de sus alegatos indicó en términos generales que el signo solicitado por su representada “**MULTIFINO**” no engaña al consumidor, ni describen los productos de manera genérica, sino que dada la modificación realizada de la lista solicitada, se evoca en la mente del consumidor una idea respecto del tipo de productos, sea un tipo refinado. Además, señala que el análisis debe realizarse sin desligar el signo de los productos protegidos, pues la característica de genérico o descriptivo lo es respecto de la lista solicitada y no con relación propiamente del signo. Que el signo propuesto es arbitrario respecto de los productos a proteger, por cuanto no es la forma usual o corriente por la que se denominan los mismos, ni tampoco constituye una característica propia para ellos, por tanto el signo no es genérico ni descriptivo. La solicitud presentada por su representada constituye un signo evocativo, siendo que no describe los productos que protege sino que más bien evoca una idea de lo que va a distinguir o de sus características, dado que lo que se pretende proteger es; *“Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, verlas y mechas de iluminación.”* Lo anterior no es una característica que describe el producto, sino más bien evoca la idea que refiere a una certeza en el producto, sea que los productos han pasado por procesos de refinado que los hacen más limpios, generándose así el elemento denominativo del signo propuesto. Con fundamento en lo anterior solicita se acoja el Recurso de Apelación, para que se revoque la resolución venida en alzada y se continúen con el trámite de inscripción de la marca de su representada “**MULTIFINO**” en clase 04 internacional.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. Previo a emitir las consideraciones de fondo es de merito traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, la cual define la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es:

“[...] aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo [...].” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar con ello que no se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que ésta no vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los consumidores, o afectar aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el



registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] 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)

Bajo esta perspectiva, 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 exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.**

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado, se desprende que la denominación propuesta “MULTIFINO” en **clase 04** de la nomenclatura internacional de Niza, pretende la protección de: “*Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación.*”, determina al respecto que:

La denominación propuesta “**MULTIFINO (DISEÑO)**” es una conjugación de dos términos “**multi**” y “**fino**”. De acuerdo al Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, estos términos se definen así: “[...] **multi-** Elemento prefijal que entra en la formación de palabras con el significado de ‘muchos’: multimillonario, multinacional, multimedia.[...].”, y “[...] **fino, -na** adj. ..., **4** Que es delicado y de buena calidad: un tejido fino; una joya fina. **5** Se aplica a la superficie que es suave o lisa, sin asperezas. [...]” En



este sentido, es claro que el consumidor medio al visualizar el término en el comercio lo interpretará y relacionará de manera espontánea, con un producto de alta calidad, que es refinado, sea suave sin asperezas.

Bajo esta perspectiva, se desprende entonces que la utilización del término “multifino” le proporciona características particulares de manera directa al producto que se pretende comercializar en cuanto a que estos son de alta calidad, finos y sin asperezas. Además estas cualidades podrían no ser ciertas y en consecuencia se podría inducir a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de engaño respecto de las cualidades y modo de fabricación de los productos. Esto evidentemente conlleva a que la propuesta resulte descriptiva del servicio que se pretende comercializar y por ende, carente de actitud distintiva, y además engañosa ya que se trata de una cualidad a la que no hace expresa referencia a los productos a marcas según lista a folio 2 del expediente.

Aunado a ello, cabe destacar que en el escrito de agravios la misma parte señala a folio 21 de expediente de marras de manera expresa, lo siguiente; “[...] *Lo anterior no es una característica que describe el producto, sino más bien la evocación de una idea que refiere a una certeza en el producto, sea la de que los productos protegidos han pasado por múltiples procesos de refinamiento que los hace más limpios, siendo en consecuencia un producto refinado en diversas ocasiones, generando así el elemento denominativo del signo marcario*”. [...]”. A diferencia de lo que la parte indica en el presente agravio, queda claro de la anterior cita que la denominación propuesta refiere de manera directa a una característica atribuida al producto, siendo ello una causal de inadmisibilidad contemplada en nuestra legislación marcaria según se desprende del inciso d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que bien hizo el operador del derecho al denegar lo petitionado en sede registral y es criterio que comparte este Órgano de alzada, razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.



Recordemos, que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto.

En este sentido el Tribunal ha señalado, al respecto, que:

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

La situación descrita no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado en el presente caso el signo propuesto le atribuye de manera directa características en cuanto a las cualidades y modo de fabricación del producto, sea que es “fino”. Además, no es procedente su registro en virtud de que con ello podría inducirse a engaño al consumidor de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De esta manera, no podría este Tribunal de alzada obviar el hecho de que el término empleado “MULTIFINO” es genérico y de usanza común, para describir una característica del producto y por eso además no podría ser apropiable por parte de un tercero y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de él como complemento en sus propuestas, circunstancia por la cual tampoco podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Al efecto dicho artículo dispone; “[...] *Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.*” Del numeral anterior se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos. De tal forma que al considerarse “**MULTIFINO**” como un término que describe una característica y siendo este el único elemento que conforma el signo pedido, lo procedente es su rechazo.

En cuanto al extremo señalado de que el signo propuesto por su representada es arbitrario respecto de los productos a proteger, no es de recibo, en virtud de que dicha clasificación registral nos refiere a que las palabras utilizadas ya están en el lenguaje pero se usan para otro producto o servicio donde no pueda establecerse ningún tipo de relación en cuanto a características del producto, es decir se le asigna un significado arbitrario para identificar un producto de los competidores. Por ejemplo la marca *apple* para computadoras. En consecuencia se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Por las consideraciones indicadas este Tribunal concluye que el signo propuesto “**MULTIFINO (DISEÑO)**” se torna descriptivo y engañoso, por ende inadmisibles por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia y es criterio que comparte este Órgano de alzada. En este sentido lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la compañía **LUBRICANTES NEXT GEN LNG, SRL.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y tres minutos con quince segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 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 la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la compañía **LUBRICANTES NEXT GEN LNG, SRL.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y tres minutos con quince segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**MULTIFINO (DISEÑO)**” en la **clase 04** internacional. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53