

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1167-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo EFICAZ

Industrias Alen S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7088-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0807-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del veinticinco de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Industrias Alen S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós minutos, veintitrés segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a la empresa Industrias Alen S.A. de C.V., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **EFICAZ** para distinguir en la clase 3 de la nomenclatura internacional detergente líquido lavatrastes.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las once horas, veintidós minutos, veintitrés segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha cinco de noviembre de dos mil doce, la Licenciada Chaves Desanti en representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las quince horas, cuarenta y ocho minutos, veintidós segundos, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de las quince horas, cincuenta y dos minutos, veintidós segundos, ambas de fecha doce de noviembre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el

signo propuesto tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en el producto, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que la marca sugiere una característica del producto sin llegar a describirlo, que al indicarse EFICAZ el consumidor no lo asocia con un detergente líquido lavatrastes, y que al haber sido inscrito el signo en otros países, éste debe inscribirse en Costa Rica de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 quinquies del Convenio de París.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Si bien lleva razón la apelante en el sentido de que el consumidor costarricense, al percibir la palabra EFICAZ, no entenderá de ella la idea de detergente líquido lavatrastes, no es la tacha de ser exclusivamente una indicación comúnmente utilizada para designar al producto la que se le está achacando por parte del **a quo**, contenida en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), ya que el signo propuesto, evidentemente, no es genérico, sino que más bien es únicamente descriptivo de características del producto, prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 citado. Al ser el signo que se pretende registrar EFICAZ, ésta transmite directamente al consumidor la idea de un calificativo del producto, sea que éste es capaz de lograr el efecto que se desea o se espera de un detergente líquido lavatrastes, no yendo más allá de ello, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el inciso d), que prohíbe el registro de un signo como marca cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del producto que se pretende hacer distinguir, sea que es eficaz, ¿eficaz para qué?: para lavar trastos.

Sobre la tacha de engañosa endilgada por el **a quo** al signo que se pretende registrar, al entender que el producto puede ser o no eficaz para lavar trastos, ha de indicar este Tribunal que, como ya se ha sostenido en las resoluciones 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1282 y 1286 de 2011 y 0090-2012, 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 en efecto 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 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. Por ello es que, si a un nivel lógico formal no existe choque o confrontación entre las ideas de “*detergente líquido lavatrastes*” y el que ésta sea “*eficaz*”, ya que de un detergente líquido lavatrastes normalmente se espera que sea eficaz para cumplir con su cometido, entonces, dentro del presente procedimiento, no puede la Administración venir a poner en tela de duda la existencia o no de la característica propuesta, ni tampoco se establece la obligación en la Ley de Marcas o en su Reglamento del solicitante a probarla, ya que al no haber un choque lógico-formal entre las ideas de detergente líquido lavatrastes y que éste sea eficaz, no se puede considerar que el signo sea engañoso, sino que, tal y como ya se indicó, éste está conformado únicamente por una indicación que no va más allá de señalar meras características de dichos productos, sea que el detergente es eficaz.

Sobre el agravio planteado, acerca de la obligatoriedad de otorgar registro al signo solicitado en virtud de lo establecido por el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, éste podrá aplicarse cuando así sea pedido por las partes desde el inicio de su solicitud de registro marcario, cumpliéndose los requisitos allí establecidos, y aún así debe tenerse en cuenta que lo pedido en dicha forma puede ser objeto de rechazo por parte de la Administración:

“El segundo aspecto es que, lejos de la absolutidad que se planteaba en la fórmula original del Convenio de París allá en 1883, el principio *telle quelle* actual se encuentra relativizado por la posibilidad de que las marcas solicitadas por esta vía sean rechazadas, ya sea por derechos de terceros, por características intrínsecas del signo, o por ser contrarias a la moral, al orden público, o por engañar al consumidor (inciso B).”
Villavicencio Cedeño, Leonardo, “Registro de la marca tal cual es en Costa Rica”, en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico y Oficina Española de Patentes y Marcas, N° 4, 1^{er} semestre de 2009, pág. 17, subrayado nuestro, itálicas del original.

Ya el Voto 407-2012, dictado por este Tribunal a las quince horas diez minutos del diez de abril de dos mil doce, fue claro en indicar que el sistema tal cual es aplica para solicitudes, y han de cumplirse los requisitos que establece el artículo 6 quinquies para su correcta apreciación por parte de la Administración. El apelante pretende hacer una aplicación de dicho artículo a lo ahora pedido, a modo de defensa ante la objeción planteada por el Registro, pero la solicitud inicial no se refiere concretamente a un registro específico que sea correlativo al que se ahora se solicita en Costa Rica y que haya sido ya conferido en el país de origen de la marca, por lo tanto este sistema no ha de ser aplicado al caso bajo estudio.

Por todo lo anterior es que se encuentra que, lejos de ser lo propuesto un signo evocativo, es directamente indicador de características del producto propuesto, por lo tanto cae en la prohibición intrínseca de registro contenida 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. (...)"

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 planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Industrias Alen S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintidós minutos, veintitrés segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo EFICAZ, por resultar éste un signo que tan solo describe características del producto que se pretende hacer distinguir en el comercio. 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 Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74