



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0244-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO **MEGA**
COMPRESSOR

EMAX POWER (SHANGHAI) CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-683)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0265-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas diez minutos del doce de diciembre del dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0544-0035, en calidad de apoderado de la empresa **EMAX POWER (SHANGHAI) CO., LTD.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Popular China, con domicilio en área A, second floor, building 3, no. 1409 Jiaxin Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:45:54 horas del 8 de abril de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, presentó solicitud de inscripción de la marca

MEGA

COMPRESSOR

, para proteger y distinguir: máquinas de fábrica y comercio de aire comprimido; motores de aire comprimido; bombas de aire comprimido; controles neumáticos para máquinas, motores de combustión interna, de propulsión y motores eléctricos; martillos neumáticos; gatos neumáticos; transportadores neumáticos; transportadores neumáticos de tubos, (equipo industrial), en clase 7.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:45:54 horas del 8 de abril de 2024, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la ley de marcas, al considerar la marca descriptiva, engañosa con relación a los productos que distingue y carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

MEGA


COMPRESSOR

La marca , está compuesta por un conjunto de términos que la hace distintiva.

KAESER
COMPRESORES

Existen marcas registradas similares como no solamente protege compresores, también protege otros productos tales como: controles de neumáticos para máquinas y motores, motores eléctricos para máquinas; gobernadores de velocidad para máquinas y motores; buriles para máquinas; buriles para herramientas eléctricas; a saber, cinces y buriles para taladros eléctricos, entre otros.



Nombre comercial  protege un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos naturales y orgánicos.



productos de la clase 30.

Las marcas anteriormente indicadas fueron registradas y tuteladas satisfactoriamente, lo que hace que el rechazar el registro de la marca MEGA COMPRESOR, estando inscritas las marcas KAESER COMPRESORES; MEGA NATURAL y MEGA BOCADELI, se constituye en un evidente trato discriminatorio en contra de mi representada y una clara violación del principio de igualdad ante la ley amparado por el artículo 33 de la Constitución Política, al negarle el derecho a su representada de tutelar su marca, en Costa Rica y por ende, se le estaría dando un trato preferencial a los propietarios registrales de las marcas indicadas.

Solicita revocar la resolución ahora recurrida y ordenar la continuidad del registro de la marca de su representada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de



la marca **MEGA** COMPRESSOR, por razones intrínsecas, el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ante lo cual el apelante argumenta entre otros puntos que la marca solicitada en su conjunto es registrable.

La normativa marcaría es clara en que, para el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d), g) y j), se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.



Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: solicitada para distinguir: máquinas de aire comprimido; motores de aire comprimido; bombas de aire comprimido; controles neumáticos



para máquinas, motores de combustión interna, de propulsión y motores eléctricos; martillos neumáticos; gatos neumáticos; transportadores neumáticos; transportadores neumáticos de tubos, (equipo industrial).

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca ... (Jalife Daher, M. 1998. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México. p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos “**MEGA COMPRESORES**” donde el término MEGA significa GRANDE, es claro que los términos describen la característica de los productos que distingue [COMPRESORES], estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que este pretende



proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que las características de los productos pretendidos se describen con la denominación **“MEGA COMPRESORES”**, indica al consumidor que el producto es grande o superior.

Si se observa la traducción del signo solicitado nos indica una de las características del compresor, pero no nos brinda una marca, si preguntamos cuál es la marca no hay respuesta, únicamente nos indica una característica del producto derivando de ahí su falta de distintividad encontrándose dentro de la causal del inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas que impide su registro.

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario términos necesarios para publicitar los productos similares en el mercado, y que en su conjunto no revisten distintividad alguna, no es posible que el consumidor referencie un origen empresarial a una frase tan descriptiva del producto a distinguir, no se puede distinguir una marca de la frase descriptiva.

En el presente caso es inevitable reconocer o identificar los términos **“MEGA COMPRESORES”**, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo es la relación de los significados evidentes de los términos denominativos que lo integran respecto de los productos solicitados. Lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a la vez lo hace encajarse en el g) ya que al ser descriptivo no puede identificar un origen empresarial o un producto de otro en el mercado,



siendo que tales vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los mismos productos u otros similares.



La marca solicita **MEGA COMPRESSOR**, distingue una serie de productos que no se restringe únicamente a compresores como, por ejemplo; martillos neumáticos; gatos neumáticos; transportadores neumáticos; transportadores neumáticos de tubos, (equipo industrial), en ese sentido se comparte el rechazo del Registro por el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, la lista de productos no se restringe a compresores que es el nombre que indica la marca.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca **“MEGA COMPRESORES”** para distinguir productos de la clase 7. Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en calidad de apoderado de la empresa EMAX POWER (SHANGHAI) CO., LTD., contra la resolución de las 11:45:54 horas del 8 de abril de 2024, la cual se confirma en todos los extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Álvaro Enrique Dengo Solera, en calidad de apoderado de la empresa **EMAX POWER (SHANGHAI) CO., LTD.**, contra la resolución de las 11:45:54 horas del 8 de abril de 2024, la cual se confirma en todos los extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de



los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 03:18 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/02/2025 08:22 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 03:15 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 03:02 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/01/2025 03:01 PM

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES



TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisibile
TNR. 00.60.69