



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0336-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO



AVRA C.R. DEL NORTE S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-2710)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0162-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiséis de marzo del dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por **MARÍA LAURA MONTERO CHAVES**, portadora de la cédula de identidad número 1-1444-0782, en calidad de apoderada de la empresa **AVRA C.R. DEL NORTE, S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Tibás, de Taco Bell 150 metros al norte, San José Costa Rica, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:00:35 horas del 11 de mayo de 2023.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **AVRA C.R. DEL NORTE, S.A.**, presentó solicitud de



inscripción de la marca de comercio _____, para proteger y distinguir: acumulador eléctrico; regulador eléctrico; controlador eléctrico; protector de cargas eléctricas; economizador eléctrico, en clase 9 internacional.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:00:35 horas del 11 de mayo de 2023, rechazó la marca presentada, por causales intrínsecas según los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas, al considerar la marca descriptiva, y carente de distintividad.

Inconforme con lo resuelto, **MARÍA LAURA MONTERO CHAVES** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Ecowatts no es una palabra de usanza comercial es un término compuesto desarrollado de forma creativa uniendo el sufijo eco- que se refiere a lo ecológico y watts que es una medida eléctrica.

La marca que se pretende inscribir sí es distintiva ya que ecowatts es un término compuesto y creativo a su vez representado por todo un diseño gráfico particular y específico que le da una absoluta distintividad.

Se aborda la marca solicitada únicamente en su aspecto denominativo, pero no como un todo tomando en cuenta los elementos gráficos. El registrador debió justificar por qué los elementos gráficos no son capaces de otorgarle distintividad a la marca.

Su representada no pretende reservarse el derecho de utilizar de



forma exclusiva ni el prefijo eco-, ni la palabra watts, ni la frase ahorro energético, pretende registrar el uso en conjunto de estas bajo un diseño gráfico en particular. “Eco Watts ahorro energético” no constituye, analizado como un todo, una expresión genérica que identifique a algún producto o alguna cualidad de un producto; es un término compuesto producto de la inventiva y la creatividad.

Como claramente señala el artículo 28 de la Ley de marcas, la protección de un signo distintivo no se extiende a los elementos genéricos, es decir, entendida a contrario sensu, sí puede estar comprendida por ellos mientras que la marca abarque más que una sola expresión genérica.

Cita ejemplos de registros anteriores: PURALEZA – AGROZONO. Solicita revocar.

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 _____, por razones intrínsecas. En el presente caso el signo solicitado fue rechazado por encontrarse dentro de las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) 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 marcaria 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) y g) 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.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido:



que distingue en clase 9: acumulador eléctrico; regulador eléctrico; controlador eléctrico; protector de cargas eléctricas; economizador eléctrico, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas o resulta distintivo como lo indica el apelante.

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 repercute 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 al término  , es claro que los términos describen la característica de los productos que distingue en clase 9 [acumulador eléctrico; regulador eléctrico; controlador eléctrico; protector de cargas eléctricas; economizador eléctrico], 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, debido a que las características de los productos pretendidos se describen con la denominación



, indica al consumidor que los productos son económicos, eficaces para el ahorro de energía. En este punto es importante referirse al término “watts”, que es ampliamente conocido por el



consumidor medio, como la medida o unidad de potencia eléctrica usada para medir la cantidad de energía usada por un artefacto. Así comparte este Tribunal el criterio vertido por el Registro, en el sentido que el consumidor medio al enfrentarse al signo entenderá este como un uso económico de energía, lo que confirma su atribución de cualidades, nótese que incluso entre los productos a proteger se encuentra un “economizador eléctrico”; que es lo prohibido por el numeral 7 d) de la Ley de marcas.

Si se observa la denominación del signo solicitado nos indica las características de los productos citados, por ejemplo: acumulador eléctrico; regulador eléctrico; controlador eléctrico; protector de cargas eléctricas; economizador eléctrico, se puede entender que esos productos son para ahorrar energía.

El vocablo “ecowatts ahorro de energía” sí describe características de los productos que distingue, pero no nos brinda una marca, si preguntamos cuál es la marca no hay respuesta, únicamente nos indica una característica de los productos derivando de ahí su falta de distintividad encontrándose dentro de la causal que imposibilitan su registro, contenidas en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

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 refiera 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 el término



, 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.

Los elementos figurativos no son suficientes para dotar de distintividad al signo por cuanto es la parte denominativa la que resalta del conjunto marcario y esta describe la característica de los productos que distingue, por lo cual al analizarse el signo pretendido como un todo, esto no elimina el impedimento para ser registrado.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca



para distinguir los productos citados en la clase 9 ya que resulta descriptiva y carente de distintividad, no llevando razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario

Por lo que lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **MARÍA LAURA MONTERO CHAVES**, en calidad de apoderada de la empresa **AVRA C.R. DEL NORTE, S.A.**, contra la resolución de las 14:00:35 horas del 11 de mayo de 2023, 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 **MARÍA LAURA MONTERO CHAVES**, en calidad de apoderada de la empresa **AVRA C.R. DEL NORTE, S.A.**, contra la resolución de las 14:00:35 horas del 11 de mayo de 2023, 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. **NOTIFÍQUENSE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB
Descriptores



MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. OO.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. OO.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible
TNR. OO.60.69