



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0819-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Eco Natural Eco Concept The Green Line (DISEÑO)”

PROVEHOTEL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2010-4943)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0044-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Germán Alberto Moreno Valencia**, mayor, casado una vez, empresario, ciudadano colombiano, titular de la cédula de la cédula de residencia número cuatrocientos veinte-noventa y seis mil seiscientos noventa-dos mil cuatrocientos dos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PROVEHOTEL S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-ciento treinta y dos mil trescientos veintiocho, organizada y existente bajo las Leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Cantón de Mora, veinticinco metros Sur y cincuenta Oeste del Hogar de Ancianos, Radial Ciudad Colón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos, cincuenta y seis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de junio de dos mil diez, el Licenciado Germán Alberto Moreno Valencia, de calidades y condición dicha al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“Eco Natural Eco Concept The Green Line (DISEÑO)”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: shampoo para cabello, jabón, en pastilla, loción refrescante, jabón líquido, gel para cuerpo, bloqueador solar, rinse, crema de manos, shampoo 2 en 1, y cualquier otro producto dentro de la línea cosmética en general.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, veinticinco minutos, cincuenta y seis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil diez, rechaza la solicitud de inscripción presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintinueve de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Germán Alberto Moreno Valencia, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución de las trece horas, cinco minutos, veinticuatro segundos del cuatro de octubre de dos mil diez admite el recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser el objeto de la litis un tema de puro derecho.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial analizando en forma conjunta el signo pretendido, considera que el mismo no es susceptible de protección registral, en razón de que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además, porque el mismo puede inducir a error al consumidor medio, dado que en la actualidad el prefijo ECO es percibido por éste como sinónimo de ecológico, lo que en el caso concreto puede tener o no tener esa característica, siendo claro que lo que queda en la mente del consumidor es que la marca distingue productos ecológico, por cuanto dentro de los productos a proteger incluye las botellas plásticas, fundamentándose para ello en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación inicia haciendo referencia que la resolución recurrida rechaza la inscripción de la solicitud presentada de la marca en cuestión por considerar: 1. que el signo “eco concept, la linea verde”, carece de capacidad distintiva, porque puede causar engaño o confusión sobre la naturaleza y las cualidades de los productos a proteger. Si bien es respetable la opinión del registrador, se está dando una censura previa, ya que sería justo o correcto, que sea un tercero o otra organización, que dentro de la publicación posterior audiencia se oponga a dicha marca. La marca eco concept ha sido una marca comercializada dentro del sector hotelero por mi representada, durante los últimos 18 años y ha gozado de protección registral durante los últimos diez años (desde el 9 de noviembre de 1999). Nótese que es una marca registrada bajo el registro 117209, y que venció el 9 de noviembre de 2009, por lo tanto dejarla sin esa protección registral sería una inseguridad jurídica y una indefensión, porque cualquier competidor podría aprovecharse de la marca hecha a través de 18 años y que es líder en el mercado de los amenties de hoteles. 2. Que no cuenta con los elementos probatorios exigidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para poder determinar la notoriedad del signo. Lo anterior por haber aportado para prueba copias sin certificar de permisos sanitarios junto con etiquetas y envases. Aduce, que se cumple con los criterios para reconocer la



notoriedad, ya que el artículo 45 inciso C de la Ley de Marcas se indica que se tendrá en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida, la antigüedad de la marca y su uso constante, el registro 117209 es una prueba pública por sí misma, se puede tener por comprobado dicha antigüedad. En su escrito de agravios, indica que la palabra ECO tiene una serie de significados, no se centra en una sola definición, por lo tanto no tiene porque causar daño o confusión.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente que un signo es inscribible cuando cumple plenamente la característica de distintividad, recogida en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de la causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En el presente caso, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca “**ECO**”, fundamentado en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de la Ley de Marcas, además, resulta aplicable en el caso bajo estudio el inciso d) del numeral citado. En el caso de referencia estamos ante un signo mixto “**Eco Natural Eco Concept The Green Line (DISEÑO)**”, formado en la parte superior por las palabras “**Eco Natural**” escritas en color negro, debajo de dichos vocablos se ubica una planta de color verde constituida por tres hojas, dando la idea de una planta de sábila debajo de esta planta se encuentran, los términos “**Eco Concept**”, y debajo de esta expresión la frase “**The Green Line**”, que traducida al idioma español es “La línea verde”, todos estos elementos pueden llevar a pensar al consumidor medio, que los productos a proteger tienen que ver con algo de categoría ecológica-natural, siendo probable que así lo considere por lo usual de los términos, ello, por cuanto los elementos que conforman el signo pretendido son genéricas y describen una característica de los productos a proteger. Lo descriptivo de la expresión “**Eco Natural Eco Concept The Green Line (DISEÑO)**”, se entiende como ecológico-natural, que



son los productos a marcar, según se comprueba a folio 1 del expediente, ubicándose la marca pretendida en el lado de la descripción, ya que los productos que pretende identificar podrían guardar ciertas características o formas de producción armónica con el medio ambiente, o bien que los productos son elaborados libre de químicos, ello describe una característica de los productos. La marca pretendida de una manera directa informa al público consumidor una cualidad de los productos, de ahí, que sea aplicable el inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así, como el inciso g) del artículo referido.

El concepto aprehensible por el consumidor de **“Eco Natural Eco Concept The Green Line (DISEÑO)”**, puede resultar engañoso, pues al contener la marca el prefijo **“Eco”**, dota a los productos de un atributo que puede o no ser cierto, por lo que no resulta una marca apta para identificar los productos que pretende proteger según se constata a folio 1 del expediente, pues a quien le corresponde indicar que tan ecológico o natural es un producto es a la autoridad encargada de aprobar la comercialización y no en los signos cuyo fin principal es distinguir el producto de los competidores, por lo que considera este Tribunal que el distintivo marcario solicitado cae en la causal de irregistrabilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que puede existir la posibilidad que el consumidor sin hacer alguna indagación de los productos puede llegar a equivocarse al adquirirlo, así como en el inciso g) del numeral citado, ya que el signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos a proteger sobre la cual no puede darse certeza lo hace engañoso, y por consiguiente carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Respecto a la figura del engaño, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la misma en la siguiente forma:

“(…) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (…) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (…)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos,**



Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).

CUARTO. En relación a la notoriedad de la marca pretendida, alegada por la apelante, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que la marca de fábrica y comercio solicitada “**Eco Natural Eco Concept The Green Line (DISEÑO)**”, sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta la representación de la sociedad solicitante y apelante en el escrito de apelación y expresión de agravios, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

Alega la representación de la sociedad recurrente, que la marca pretendida fue registrada bajo el registro 117209, y venció el 9 de noviembre de 2009, por lo tanto dejarla sin esa protección registral sería una inseguridad jurídica y una indefensión. Al respecto, considera este Tribunal que la inacción de la apelante en renovar el registro referido conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de Marcas, lleva a la pérdida del registro y no una inseguridad jurídica y mucho menos a una indefensión, por el contrario la caducidad de los registros constituye una medida de seguridad jurídica que registros inactivos se prolonguen en forma definitiva.

QUINTO. Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Germán Alberto Moreno Valencia**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PROVEHOTEL S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro a las catorce horas, veinticinco minutos, cincuenta y seis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones citadas normativas y doctrina expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Germán Alberto Moreno Valencia**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PROVEHOTEL S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro a las catorce horas, veinticinco minutos, cincuenta y seis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55