

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0654-TRA-PI

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y
COMERCIO “HASTA 25% MATERIAL RECICLADO
#AMBIENTALCOSTARICA”

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7931)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0396-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la compañía INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A., cédula jurídica 3-101-58770, domiciliada en San José, La Uruca, de la Fábrica de Calzado Adoc 100 metros al este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:11 horas del 14 de noviembre del 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 21: “Botellas de plástico, vidrio, aluminio para envasar, todos los anteriores realizados a partir de materiales reciclados”.

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar lo pedido, por estar formado por términos de uso común, lo que hace que carezca de la aptitud distintiva necesaria, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A. lo apeló, manifestando en sus agravios que la marca solicitada es un signo compuesto por elementos tanto denominativos como gráficos, y la protección que se busca es para el conjunto de estos elementos como tales, no para cada uno por separado, por lo que se considera que en su conjunto el signo si posee la aptitud distintiva necesaria para ser objeto de protección marcaria. Que tiene conocimiento que los términos “HASTA 25 MATERIAL RECICLADO #AMBIENTALCOSTARICA”, separados, no son objeto de protección, por ello, está compuesto por otros elementos distintivos y que en conjunto lo hacen registrable, como lo son: la silueta lateral de una botella color verde con una hoja que sale de su extremo, el símbolo similar al signo de porcentaje, el signo similar al símbolo de reciclaje, así como el texto en la forma, colores y grafía en que se

encuentran ubicados en el signo, dentro de lo que asemeja la figura de un triángulo y el inicio de un texto con el símbolo #. Por último, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite del registro de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. 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. La Ley de Marcas contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia y respecto del listado propuesto, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto, tenemos:

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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)

Esa aptitud distintiva es conceptualizada por la doctrina como la característica primaria de toda marca al decir que:

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado... El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca...

LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007.

La aptitud distintiva, entendida desde su punto de vista intrínseco, tiene que ver con la relación existente entre el signo pedido y el listado propuesto, siendo que la Ley de Marcas señala cuando dicha relación impide que el signo pueda ser jurídicamente protegido bajo el derecho de exclusiva: para el caso que nos ocupa, según el artículo 7 incisos d) y g) antes transcritos, cuando el signo únicamente transmita características, y por ende carezca de aptitud distintiva.



Al relacionar con los productos *botellas de plástico, vidrio y aluminio para envasar, todos los anteriores realizados a partir de materiales reciclados*, claramente se puede denotar que el signo únicamente describe características de los productos, sea que las botellas de plástico, vidrio y aluminio para envasar están realizadas con hasta un 25% de material reciclado, y que éstos tienen su origen geográfico en Costa Rica.

Los argumentos traídos a colación por la apelante no pueden ser de recibo. La

idea de que la aptitud distintiva del conjunto deviene del uso de  ,  y  no es válida, ya que dichos elementos también resultan descriptivos:



transmite una idea directamente asociada con el listado, por ser la silueta de una botella que puede ser tanto de plástico como de vidrio, o incluso aluminio, la cual se representa en color verde y con una hoja, por lo cual se relaciona directamente al cuidado ambiental y a la idea de reciclar.



, a pesar de que en lugar de puntos contenga una suerte de flechas curvadas, no llega a ser una evocación, sino que es una mera alusión directa al signo de porcentaje %.



Y el hecho de que  no sea exactamente igual a  , no quiere decir que no transmitan la misma idea al consumidor, no hay evocación por el mero hecho de dibujar un mismo signo de forma diferente pero que conceptualmente son idénticos.

Así, el conjunto como tal no puede considerarse con aptitud distintiva, sino que se compone de elementos que no van más allá de transmitir características, sin que tenga elementos que se la aporten. Recordemos que la transmisión de características no es prohibida en sí misma, sino que ésta no es aceptable cuando

el signo no tenga otro elemento que otorgue la aptitud distintiva requerida para obtener el derecho de exclusiva. Y también es importante indicar que, con dicha prohibición, no se están tutelando los intereses del consumidor, sino el de los demás comerciantes del mismo sector, sea el de los productores de botellas confeccionadas con materiales reciclados, que necesitan que dichos símbolos sean de libre uso y no hayan sido apropiados por medio de una marca registrada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alza, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Giselle Reuben Hatounian representando a INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:11 horas del 14 de noviembre del 2019, la que en este acto se confirma. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33