

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0805- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECO” (DISEÑO)

MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 384-2010)


Marcas y otros Signos Distintivos

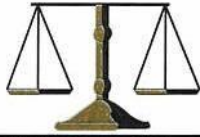
VOTO N° 1016-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, Abogada, vecina de Santa Ana, San José, con cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Brasil, domiciliada en Av. Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, CEP 9560-002, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del dos de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Enero del 2010, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de gestora oficiosa de la compañía **MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES.**, solicitó la inscripción de la marca , en **Clase 12** de la clasificación internacional, para proteger



y distinguir: “*Bandas de rodadura para el recauchutado de neumáticos (neumáticos), bandas preformateadas, bandas, bandas para los vehículos, Camel back, llantas y neumáticos.*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del dos de setiembre de dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de setiembre del 2010, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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 invalidez 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. Delimitación del problema. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar *“que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

Por su parte, el apelante inicia haciendo referencia al significado del término “Eco”, el cual posee diferentes acepciones, dentro de los que uno de los muchos significados que tiene dicha partícula está la de ecología, por lo que no es correcto tomar en consideración uno de los tantos significados que tiene el término ECO. Continúa diciendo que la presencia de términos de uso común no impide su registro, debiendo analizarse la marca en conjunto y valorando el concepto que la misma transmite, de tal forma que si se le agrega un diseño hace de ese signo un derecho a proteger. Asimismo la marca Eco se mantiene en la zona de los signos evocativos, lo cual según la doctrina la hace elegible para ser inscrita, teniendo la solicitada suficiente distintividad y debe recibir protección registral debido a que se trata de un signo que parte de términos conocidos, los combina de forma tal que les otorga características propias, siendo lo suficientemente distintiva. Finalmente menciona que aportó material publicitario de la marca de su representada, así como copia de una resolución favorable dictada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual a favor de la marca eco (Diseño) en clase 12.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. 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 las causales que


impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º 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 solicitud de la marca “ECO”, fundamentado en el artículo 7º incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En el caso de referencia estamos ante un signo mixto, formado por el término “ECO” acompañado también por un diseño, que representa una hoja la cual tiene en el centro la forma de una carretera, lo que puede llevar a pensar a el consumidor medio, que los productos a proteger tienen que ver con algo de categoría ecológica, siendo probable que así lo considere por lo usual del términos.

Procede recordar, que la corriente ecológica ha sido de amplísima difusión y que en la actualidad el prefijo ECO es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico, lo que en el caso concreto puede o no tener esa característica.

En relación a lo anterior, el hecho de que la marca que se solicita inscribir sea para distinguir bandas de rodadura para el recauchutado de neumáticos (neumáticos), bandas preformateadas, bandas, bandas para los vehículos, Camel back, llantas y neumáticos, podría provocar que el consumidor la entienda como una referencia a que estos productos son de tecnología ecológica, pues al contener la marca el prefijo “eco”, dota a los productos de un atributo que puede o no ser cierto, lo que conllevaría al error o engaño, por lo que no resulta una marca apta para identificar los productos que se pretenden y el público consumidor adquiriría los producto por las características y la forma que el mismo signo les alude, lo que se apartaría totalmente de la naturaleza de los productos protegidos, siendo aplicable de este modo no solo el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, sino también los incisos d) y g), ya que el signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede

darse certeza, lo hace descriptivo y engañoso y por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer el registro de la marca solicitada debemos decir que la resolución que aduce favorable en el escrito de apelación para la marca  **eco** no es compartido actualmente por este Tribunal.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su calidad de apoderada especial de la compañía **MARPAL S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del dos de setiembre de dos mil diez, la cual se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- Marca Intrínsecamente Inadmisible
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55