



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0290-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “PLANTAS EOLICAS SRL” (DISEÑO) 42**

**PLANTAS EOLICAS LIMITADA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-10662)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 1201-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil doce.**

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **PLANTAS EOLICAS LIMITADA**, cédula jurídica tres – ciento dos- ciento cuarenta mil doscientos cincuenta y nueve, domiciliada en Guanacaste, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cinco minutos y catorce segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

#### **RESULTANDO:**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de Octubre del 2011, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Gestora de Negocios y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios, **“PLANTAS EOLICAS SRL” (DISEÑO)**, en clase 42 de la



Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Asesoría integral especializada en la dirección de proyectos de generación de energía.*”

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta y cinco minutos y catorce segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**III.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Marzo del 2012, la Licenciada **Monge Rodríguez**, apeló la resolución referida.

**IV.** 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 Mora Cordero, y;*

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS:** Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto contiene palabras genéricas y de uso común para los servicios que desea proteger en clase 42, con lo cual ningún particular se puede apropiarse de dichos términos para la protección de servicios relacionados con energía y plantas eólicas, no teniendo ningún elemento que la diferencia en el mercado por lo que carece de distintividad, no siendo posible el registro de la misma, debido a que transgrede el artículo séptimo que regula



marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente alega que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente por lo que no debe ser rechazada, valorando el Registro la marca solamente por sus términos nominativos y dejando por fuera que no se trata de una marca denominativa sino mixta, debiendo realizar el análisis en su conjunto, y cita la obra Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial del autor Jalife Daher.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PLANTAS EOLICAS SRL**” (**DISEÑO**), fundamentado en el artículo 7º inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*

Así, sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia se solicita un distintivo clasificado como mixto, integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: la palabra “**PLANTAS EOLICAS SRL**”, en letras azules, con la figura detrás de ellas de una planta eólica, siendo, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir el producto.

En este sentido, “**PLANTAS EOLICAS SRL**”, son términos que son de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica :”*En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de*



*permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”* **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca solicitada en relación con los servicios a saber “*Asesoría integral especializada en la dirección de proyectos de generación de energía.*”, que se pretende distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciarlo en el mercado, en relación con los productos de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que no lleva razón el recurrente en sus alegatos en sentido contrario, siendo que el signo propuesto no tiene la suficiente capacidad distintiva lo cual es un requisito esencial para su registrabilidad no resulta viable la inscripción de la solicitud marcaria “**PLANTAS EOLICAS SRL**”(DISEÑO), debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de la sociedad **PLANTAS EOLICAS LIMITADA**



**CUARTO. 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 **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **PLANTAS EOLICAS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cinco minutos y catorce segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca de servicios “**PLANTAS EOLICAS SRL**” (**DISEÑO**). 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **Distintividad**

#### **Examen de fondo de la marca**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.08**

### **Inscripción de la marca**

#### **Requisitos de inscripción de la marca**

**TG. Solicitud de inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.05**