



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0690 TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “ECOLAPICES”

A.W. FABER-CASTELL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10950-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 189-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del dos de marzo dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **A. W. FABER-CASTELL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rua 1° de Maio, 61, Barrio Núcleo Residencial Silvio Vilari, Ciudad de Sao Carlos, Estado de Sao Paulo, CEP 13560-911 Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, nueve minutos y veintinueve segundos del once de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación señalada, solicitó la inscripción de la marca “**ECOLAPICES**”, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para proteger lápices de color, lápices de mina, goma de borrar, sacapuntas, bolígrafos, lapicera, rotuladores, hidrográficas, goma de pegar blanca y barra de pegar,

correctores, masas de modelar, guache, pintura para pintar con los dedos, pegamento coloreado, pintura facial, bolígrafos de punta fina y acuarelas.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, nueve minutos y veintinueve segundos del once de agosto de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de setiembre de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, formuló sus agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, 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 podría causar engaño al proteger además de lápices otros productos distintos a lo que la misma marca evoca, con lo que se denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe de ostentar una marca para ser distintiva respecto del producto al cual se aplica, por lo que carece de aptitud distintiva respecto de los productos que intenta proteger contraviniendo lo dispuesto por el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante argumenta en su expresión de agravios que la marca solicitada no es descriptiva, que es distintiva y novedosa y que el contenido conceptual que podría tener es de carácter puramente de relación entre los productos que protege la marca inscrita “ECO WOOD”, la cual cita como antecedente inscrito por su representada desde 1998, por lo que en razón de ese antecedente registral concedido, aduce, que no acepta el razonamiento del Registro de que ECO el consumidor lo perciba como Ecológico.

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 “ECOLAPICES”, fundamentado en el artículo 7º incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los cuales no admite la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”* y pueda provocar engaño.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por el término “**ECOLAPICES**”, que resulta una combinación léxica del prefijo ECO y el sufijo LAPICES, lo cual tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refiere y aluden directamente a lápices ecológicos y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual de los 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. Además, el antecedente registral al que alude el recurrente, referido a la inscripción a nombre de su representada “ECO WOOD”, no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente es analizado según el momento real de la adopción y conforme los requisitos establecidos en el momento, para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir, por lo cual no se acoge tal argumentación.

En relación a lo anterior, el hecho de que la marca que se solicita inscribir “**ECOLAPICES**”, se vaya a aplicar para distinguir lápices de color, lápices de mina, goma de borrar, sacapuntas, bolígrafos, lapicera, rotuladores, hidrográficas, goma de pegar blanca y barra de pegar, correctores, masas de modelar, guache, pintura para pintar con los dedos, pegamento coloreado, pintura facial, bolígrafos de punta fina y acuarelas, podría provocar que el consumidor la entienda como una referencia a que los lápices y demás productos son de tecnología ecológica, pues al contener la marca el prefijo “eco”, dota a la productos de un atributo que puede o no ser cierto, por otra parte, dicha marca proporciona la idea directa de “lápices”, y dado que se va a aplicar a otros productos diferentes a lo que usualmente se conoce como lápices, conlleva al engaño, ya que no resulta una marca apta para identificar a todos los productos que se pretenden y el público consumidor adquiriría los producto por las características y la forma que la misma marca les alude, lo que podría apartarse 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, los hace descriptivos y engañoso y por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro.

Por consiguiente, las argumentaciones de la 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.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de la empresa A. W. Faber-Castell S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos y veintinueve segundos del once de agosto de dos mil ocho, la cual 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderada especial de la empresa **A. W. Faber-Castell S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos y veintinueve segundos del once de agosto de dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

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