



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1218-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “ECO CAMPAMENTOS”(42)

Marcas y otros signos

ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIO DE COSTA RICA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2635-09)

VOTO N° 213-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del primero de marzo del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Manuel Padilla Ujueta**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos noventa y cinco – seiscientos setenta y siete, en su calidad de *Apoderado Especial* de la **ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIO DE COSTA RICA**, con domicilio social en San José, cédula jurídica número tres- cero cero dos-cero siete ocho nueve cinco siete, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con cuarenta y siete minutos y veintinueve segundos del siete de octubre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintisiete de marzo del dos mil nueve, la **ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIO DE COSTA RICA.**, presentó solicitud de registro de marca de servicios “**ECO CAMPAMENTOS**”, para proteger y distinguir: Programa de voluntariado con jóvenes extranjeros que visitan Costa Rica por periodos de tres meses con el fin de participar en actividades organizadas por la **ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIO DE**



COSTA RICA, con el fin de trabajar en labores de carácter ecológico. A los jóvenes se les informa sobre las condiciones actuales de la cultura costarricense y se les prepara para trabajar en labores diversas por todo el país con el fin de fortalecer la ecología, el medio ambiente y propiciar el desarrollo y defensa de los recursos naturales, en Clase 42 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas con cuarenta y siete minutos y veintinueve segundos del siete de octubre del dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud presentada por encontrarse inscrita la marca “**ECO**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de octubre del dos mil nueve, el Licenciado **Carlos Manuel Padilla Ujueta**, en representación de la **ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIO DE COSTA RICA**, apeló la resolución referida.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO.HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud, que con vista en la certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en la Clase 41 la marca “**ECO**”, propiedad de **VIDEOSERPEL, LTD**, vigente desde el 8 de junio de 1993 hasta el 8 de junio del 2013, para



proteger: Servicios de educación y esparcimiento, desarrollo de entretenimiento, deportes, diversión o recreo de los individuos. (Ver folio 25).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca de servicios ya que es una marca inadmisibles por derechos de terceros porque contiene mayores semejanzas que diferencias con referencia a la marca inscrita, siendo que así se determinó en el análisis marcario y es inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por lo cual resulta irregistrable la marca solicitada al trasgredir el artículo 8 , literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, señala que durante su existencia la marca propuesta siempre se ha tenido una coexistencia normal en el mercado, siendo que su mercado es diferente al signo inscrito, por ser la naturaleza, objetivo, medios, canales de distribución y comunicación y tipos de sujeto al cual va dirigido el servicio totalmente diferentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Es pertinente señalar, que de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico que rige la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado sus productos o servicios, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, recoge como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de contener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros. Dicha característica conlleva a que la marca deba cumplir con su función



diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, pues se protege a los consumidores a la hora de elección en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro. Es por eso que, dentro de la citada ley, se incluye dentro de las prohibiciones referentes al registro de un signo marcario, aquellas dirigidas a evitar la confusión y resguardar los derechos conferidos al titular, por el registro de la marca o derechos de terceros. Al efecto, el artículo 8° de la Ley de cita, señala: “ *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y su inciso a) establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irregistrabilidad, al indicar que: “...a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*” Dicho numeral en relación con el 25 del referido cuerpo legal, sustentan la razón del derecho exclusivo de uso sobre la marca que la ley otorga al titular de un signo marcario y, el inciso a) del artículo 8° citado, advierte con claridad, que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos; a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado. Se trata de evitar la confusión del consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario.

Dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca, para tener así por configurada la prohibición del citado inciso a). Al respecto, el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia emitida el cinco de mayo de dos mil cuatro, dentro del proceso No. 211P-2004** estableció que: “*Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos, por lo que no deben generar confusión con la marca debidamente inscrita que goza de la protección que la ley le ha otorgado a través del registro, y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ella en forma*



exclusiva. No es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y el de los consumidores...” y, en igual sentido, la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, ha sostenido, respecto a este punto, lo siguiente: “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (**RIESGO DE ASOCIACIÓN**), o bien, en la calidad de los mismos (**CONFUSIÓN**); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal” (**Tribunal Primero Civil, resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001**).

QUINTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR Al respecto, considera este Tribunal, que no son de recibo los argumentos del gestionante, dado que del cotejo en conjunto de la marca inscrita “**ECO**” y la solicitada “**ECO CAMPAMENTOS**”, se establece una similitud gráfica y fonética evidente, tal y como lo determinó el **a-quo** que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado.

Debe hacerse notar que el factor tópico en ambos signos marcarios es la denominación **ECO**, que al ir de primero destaca en ambos signos, reiterando así la identidad gráfica y fonética. Ideológicamente denota también el mismo significado, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación, como corresponde en este ámbito, y al ser precisamente las palabras “eco” los factores tópicos y preponderantes de ambas marcas, se minimiza su función diferenciadora y por ende, se reduce su capacidad distintiva, propiciándose en la especie, la posibilidad de asociación empresarial por parte de los consumidores de ese tipo de servicios que eventualmente podrían creer que el origen empresarial de ambos signos marcarios es el mismo, en detrimento del esfuerzo que ese sentido ha desplegado el titular de la marca inscrita con anterioridad.



En cuanto al argumento esgrimido por la empresa recurrente, en el sentido de que siempre se ha dado una coexistencia normal en el mercado en virtud de que el mercado de su signo marcario es diferente al de la marca inscrita, al ser la naturaleza, objetivo, medios, canales de distribución y comunicación y tipos de sujeto al cual va dirigido el servicio disímiles, es menester acotar que tal afirmación no puede ser de recibo por este Tribunal, tanto por las semejanzas ya indicadas, así como porque existe relación entre los servicios protegidos por la marca inscrita los servicios propuestos para el signo que se pretende inscribir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en la legislación, y jurisprudencia, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**ECO CAMPAMENTOS**”, Programa de voluntariado con jóvenes extranjeros que visitan Costa Rica por periodos de tres meses con el fin de participar en actividades organizadas por la **ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIO DE COSTA RICA**, con el fin de trabajar en labores de carácter ecológico, en el cual se les informa a los jóvenes sobre las condiciones actuales de la cultura costarricense y se les prepara para trabajar en labores diversas por todo el país con el fin de fortalecer la ecología, el medio ambiente y propiciar el desarrollo y defensa de los recursos naturales, en Clase 42 de la Clasificación Internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, como bien lo indicó el a quo, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) del artículo 8° de la Ley supra citada, determinándose que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea desde el origen empresarial o al realizar la elección de productos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Carlos Manuel Padilla Ujueta**, Apoderado Especial de la **ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIO DE COSTA RICA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con cuarenta y siete minutos y veintinueve segundos del siete de octubre del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Carlos Manuel Padilla Ujueta**, Apoderado Especial de la **ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIO DE COSTA RICA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y siete minutos y veintinueve segundos del siete de octubre del dos mil nueve, la que en este acto 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTOR:

- *Marca registrada o usada por tercero*
- *Marcas inadmisibles por derecho de terceros*