



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0639-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “ecosolar ( diseño)”**

**ECOSOLAR HOLDING INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-3098)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 0226-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con diez minutos del diez de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **ECOSOLAR HOLDING INC**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Las Islas Virgenes Británicas, con domicilio en Akara Bldg. 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta cuatro minutos, dos segundos del siete de agosto del dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el siete de abril del dos mil catorce, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como nombre comercial el signo



(diseño)”, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos necesarios para generación de energía, en particular energía solar, diseño, implementación, el financiamiento de proyectos y participación accionaria o a través de deuda en proyectos de generación de energía, en particular, la energía solar, adicional, la investigación, desarrollo de mercados y oportunidades de inversión, en proyectos o empresas, para la generación de energía, en particular en energía solar”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las quince horas, cincuenta minutos, dos segundos del siete de agosto del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, el veintiuno de agosto del dos mil catorce la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **ECOSOLAR HOLDING INC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las diez horas, cuatro minutos, veintitrés segundos del veinticinco de agosto del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las diez horas, catorce minutos, treinta y tres segundos del veinticinco de agosto del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.



**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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA METALUM SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el registro número **178219**, desde el 1 de agosto del 2008, vigente hasta el 1 de agosto de 2018, en **clase 11** Internacional, para proteger y distinguir: “calentador de acero inoxidable, de alta presión con tubos calóricos, los cuales aprovechan la luz difusa, permitiendo que en los días de nubosidad tenúe el equipo y siga calentando”. (Ver folios 17 y 18).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto se está solicitando el nombre comercial “**ecosolar (diseño)**” para la protección de “un



establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos necesarios para generación de energía, en particular energía solar, diseño, implementación, el financiamiento de proyectos y participación accionaria o a través de deuda en proyectos de generación de energía, en particular, la energía solar. Adicional, la investigación, desarrollo de mercados y oportunidades de inversión, en proyectos o empresas, para la generación de energía, en particular en energía solar”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. En la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de fábrica “ECOSOLAR (diseño)” en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 2 y el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado, porque afecta derechos de terceros, en razón de encontrarse inscrita la marca de fábrica “**ECOSOLAR (diseño)**”, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de agosto del dos mil catorce, manifiesta estar inconforme con la resolución impugnada, y en virtud de la audiencia de quince días conferida por esta Instancia de Alzada, mediante resolución de las once horas, treinta minutos del veintidós de enero del dos quince, en su escrito de expresión de agravios presentado vía fax, el trece de febrero del dos mil quince, argumenta que la resolución impugnada rechaza la solicitud de su representada por considerar que transgrede derechos de terceros.

Considera, que si bien es cierto las marcas en cuestión comparten algunas similitudes, pueden coexistir sin ocasionar confusión alguna, primordialmente porque los productos son diferentes. En el presente caso, los signos en cuestión coinciden en la parte denominativa, esta coincidencia no alcanza como para confundir al consumidor, específicamente porque la marca registrada lo es para una línea de productos muy específicos, por lo que debe aplicarse, el principio de especialidad.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud del nombre comercial **“ecosolar (diseño)”** en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentado en el artículo 2 y 65, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El artículo 65 de la Ley de Marcas, es muy claro al denegar la registración de un nombre comercial y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión “en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”. En el caso que se analiza, se solicita la inscripción del nombre comercial **“ecosolar (diseño)”**, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, para la protección de “un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de productos necesarios para generación de energía, en particular energía solar, diseño, implementación, el financiamiento de proyectos y participación accionaria o a través de deuda en proyectos de generación de energía, en particular, la energía solar. Adicional, la investigación, desarrollo de mercados y oportunidades de inversión, en proyectos o empresas, para la generación de energía, en particular en energía solar”; y en la publicidad registral, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“ECOSOLAR (diseño)”**, que protege y distingue un “calentador de acero inoxidable, de alta presión con tubos calóricos, los cuales aprovechan la luz difusa, permitiendo que en los días de nubosidad tenúe el equipo y siga calentando”. Como puede verse ambos signos buscan proteger **productos de una misma naturaleza, para “generación de energía”**.

El signo solicitado, según se observa a folio 2 del expediente, está compuesto por una denominación formada de dos palabras **“eco”** y **“solar”** que en su conjunto es **“ecosolar”** escrita como lo indica el propio solicitante en letras minúsculas de color negro, y debajo de ésta se encuentra un diseño formado por dos curvi-líneas que simulan el movimiento de una ola, en tonos amarillo y naranja en degradación. El inscrito según consta a folio 17 del



expediente, está constituido también por dos palabras “**ECO y SOLAR**” que al unirlos forman la expresión “**ECOSOLAR**” escrita en letras mayúsculas de color verde y amarillo, al lado izquierdo de la palabra “**ECO**” se encuentra el dibujo de un “sol” y el dibujo de un “panel solar”, en la parte de arriba del panel está el vocablo mencionado y el dibujo del sol. Los signos si bien tienen el elemento figurativo diferente, la parte denominativa es igual, y ante signos iguales los productos y el giro comercial deben ser distintos para que no haya probabilidad de confusión.

En el caso de marras, como puede observarse, el establecimiento del nombre comercial pedido y el giro o actividad comercial que este realiza, está muy relacionada a los productos que protege la marca inscrita, por lo que el Principio de Especialidad (Ver folio 50) alegado por la empresa recurrente, no viene a constituir una herramienta que se pueda aplicar en este caso.

Por lo que desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, el consumidor podría pensar que el signo propuesto “**ecosolar (diseño)**”, se trata de una nueva línea, con el mismo origen empresarial de la marca inscrita “**ECOSOLAR (diseño)**” propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA METALUM SOCIEDAD ANÓNIMA**. La semejanza existente en la parte denominativa y la relación entre el giro comercial y los productos de uno y otro signo, provoca riesgo de confusión en los medios comerciales y el público consumidor sobre el origen empresarial. Siendo, que en el presente asunto resulta aplicable el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como lo estipulado en el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, por lo que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias. De ahí que este Tribunal considera procedente confirmar la resolución venida en alzada.

En cuanto al agravio que expresa el apelante, respecto de que el nombre comercial se adquiere con su primer uso, esa manifestación es correcta, pero si pretende ingresar ese nombre a la corriente registral, este no debe existir en la publicidad conforme lo indica el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ello por cuanto, si el uso de un signo que se pretende inscribir da lugar a la posibilidad de confusión respecto de otro que



se encuentre inscrito, a la luz del artículo citado, su titular, en este caso la empresa **DISTRIBUIDORA METALUM SOCIEDAD ANÓNIMA**, propietaria de la marca de fábrica inscrita “**ECOSOLAR (diseño)**” en **clase 11** de la Clasificación Internacional, goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”.

Conforme las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ECOSOLAR HOLDING INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, dos segundos del siete de agosto del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ecosolar (diseño)**”, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ECOSOLAR HOLDING INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las



quince horas, cincuenta y cuatro minutos, dos segundos del siete de agosto del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción del nombre comercial “**ecosolar (diseño)**”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





## **DESCRIPTOR**

**Nombres Comerciales**

**TE. Solicitud de inscripción del nombre comercial**

**TG. Categorías de Signos Protegidos**

**TNR. 00.42.22**