



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0106-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “**ECOBOSQUES (Diseño)**”

Corporación Ecológica y Bosques Tropicales S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 927-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 282-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, casado, Abogado, vecino de Montes de Oca, San José, con cédula de identidad número 9-075-302, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y BOSQUES TROPICALES S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-012-390683, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de octubre de 2005, el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y BOSQUES TROPICALES S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**ECOBOSQUES (Diseño)**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional.

II.- Que dentro del plazo de ley que se confiere a tal efecto, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL HÚMEDA**, se opuso a la referida solicitud de inscripción marcaría.



III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de octubre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL HUMEDA [sic], contra la solicitud de inscripción de la marca “ECOBOSQUES (DISEÑO)”;*** en clase 31 internacional; presentado [sic] por ***CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y BOSQUES TROPICALES S.A., la cual se deniega (...). NOTIFÍQUESE”***.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 2007, el Licenciado Álvaro Camacho Mejía, en representación de la empresa **CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y BOSQUES TROPICALES S.A.**, apeló la resolución referida motivando su recurso, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, no amplió sus agravios.

V.- 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. La mayoría de este Tribunal tiene como hecho probado por el conocimiento a nivel nacional que se tiene, que la Escuela de Agricultura de la Región Tropical húmeda (EARTH), está localizada en el trópico húmedo en Guácimo, Provincia de Limón y se dedica principalmente a mejorar la agricultura de esa región.

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



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca “**ECOBOSQUES (Diseño)**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, solicitada por la empresa **CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y BOSQUES TROPICALES S.A.**, por cuanto declaró con lugar la oposición entablada por la **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL HÚMEDA**, que adujo la falta de distintividad de tal signo. Inconforme con ello, al momento de apelar el Licenciado Camacho Mejía argumentó, en términos generales, que lo decidido por el citado Registro era un juicio de valor subjetivo que dejaba en indefensión a su patrocinada; que los elementos denominativo y gráfico de la marca propuesta eran de fantasía; y que por consiguiente la inscripción del signo propuesto no tendría como efecto apropiarse de una palabra conocida erga omnes, por cuanto “**ECOBOSQUES**” no se trata de un vocablo usual en el lenguaje corriente. Pero si bien son respetables los razonamientos del apelante, lo cierto es que la mayoría de este Tribunal es del criterio de que lo resuelto por el **a quo** está conforme a Derecho.

Si de acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas, una marca es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”, se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de los de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo 1º *ibídem*.

Entonces, si lo que la normativa marcaría pretende es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, como un **signo debe ser distintivo, no se permite la inscripción de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, básicamente, porque se tratan de **términos genéricos**, es



decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse (esto es, de aquellos que sirvan para responder a la pregunta *¿Qué es...?*, respecto del producto o servicio que se distinguiría con la marca propuesta); de **términos descriptivos**, es decir, de los que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza (esto es, de aquellos que sirvan para responder a la pregunta *¿Cómo es...?*, respecto del producto o servicio que se distinguiría con la marca propuesta); de **términos engañosos**, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; o de **signos que conllevan a un riesgo de confusión**, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la ***irregistrabilidad como marca*** de un determinado ***signo***, de conformidad con las prohibiciones contempladas –para lo que interesa en esta oportunidad– en los artículos 7º (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas) y 8º (para el caso de la última hipótesis), ambos de la Ley de Marcas.

Planteadas así las cosas, la mayoría de este Tribunal arriba a un juicio igual al asentado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, toda vez que en criterio de este Órgano de Alzada, efectivamente, el signo propuesto **carece de aptitud distintiva**, respecto a los productos que protege, conforme lo indica el artículo 7 inciso g. de la Ley de Marcas, además de presentar un carácter **genérico** y **descriptivo** (artículo 7 inciso d. *ibídem*), que impide autorizar su inscripción.

Sobre el particular, considera la mayoría de este Tribunal que no hace falta un excesivo esfuerzo mental para inferir que el elemento denominativo de la marca propuesta, la palabra “**ECOBOSQUES**”, se trataría sí, de un vocablo “inventado”, pero que sería el resultado de una contracción de las palabras “**ECO_**”, que en este contexto habría que admitir –conforme a esa acepción contenida en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia– como sinónimo de “*casa*”, “*morada*” o “*ámbito vital*”, y que como radical sirve como fonema elemental de



palabras tales como “*ecología*” o “*ecosistema*”, de amplísima difusión contemporánea, y “**_BOSQUES**”, es decir, el plural de la palabra “*bosque*”, que según el citado Diccionario significa “*sitio poblado de árboles y matas*”.

La mayoría de este Tribunal considera que si a lo recién comentado, se agrega que el elemento gráfico de la marca propuesta, lo que aparenta representar es –sí, de manera muy estilizada, pero siempre elocuente– una tríada de árboles, entonces salta a la vista que si tal marca lo que distinguiría y protegería sería árboles y plantas (véase el folio 13), lo único que se puede concluir es que no tiene suficiente aptitud distintiva, sea es un signo descriptivo y genérico respecto de esos productos en particular, por cuanto la evocación a la que conduce el aditamento “**_BOSQUES**” en tal signo, conlleva a un evidente ligamen con las nociones que se tiene de los árboles y las plantas, lo cual queda prohibido por la Ley de Marcas.

En conclusión, y por mayoría, por presentar el signo propuesto un carácter **genérico** y **descriptivo**, ello redundante en que, conforme a lo establecido en el inciso **g**) del artículo 7º de la Ley de Marcas, se trata de un signo **carente de aptitud distintiva respecto de los productos a los que se aplicaría**, por lo que debe mantenerse incólume lo resuelto por el **a quo**.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como por las razones recién comentadas la mayoría de este Tribunal, se colige que el signo propuesto en sí no es inscribible, y por no ser atendibles los motivos de la impugnación entablada, no hay razón alguna para revocar lo dispuesto por el **a quo**, por lo que lo único procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** presentado por el Licenciado **Álvaro Camacho Mejía**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y BOSQUES TROPICALES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de octubre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.

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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de octubre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. Los Jueces Adolfo Durán Abarca y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salvan el voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el juez M.Sc. Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.



VOTO SALVADO DEL JUEZ DURÁN ABARCA

PRIMERO: JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO: LEGITIMACIÓN DE LA Oponente. Estudiado el escrito de oposición, de éste se denota que la casa opositora no tiene legitimación activa en la causa bajo decisión, pues la oposición en materia marcaria no se trata de una acción popular, sino que debe acreditarse; siendo que el tercero opositor tenga un derecho marcario que se violentaría con el registro de otro signo, o bien, tal y como lo ha dicho este Tribunal en el voto 005-2007, cuando se demuestra ser un competidor en el mercado de los mismos productos.

El citado voto 005-2007, dictado a las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil ocho, indicó:

“...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino [por] su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.” (Subrayado del original, escrito entre corchetes nuestro).

En el presente caso, ya que la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), ataca al signo requerido por carecer de aptitud intrínseca para convertirse en un registro de marca, debió haber acreditado su condición de competidora en el mercado con productos iguales o



similares a los que pretenden distinguirse con el signo solicitado o demostrado con prueba fehaciente que su objeto o actividad la posiciona como una competidora del sector pertinente, con interés legítimamente tutelable. Dado que esto no sucede, en definitiva, carece de **legitimatio ad causam activa** dentro del presente asunto.

TERCERO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en el sub lite la institución opositora no probó su legitimación ad causam activa, lo procedente es declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de octubre de dos mil siete, la cual, se revoca, debiendo en su lugar ordenarse la inscripción de la marca “Eco Bosques” (Diseño) solicitada por la empresa Corporación Ecológica y Bosques Tropicales S.A.

Lic. Adolfo Durán Abarca

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El Juez que suscribe considera, que de previo a dictarse la resolución de fondo, debe solicitarse a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, certificación de la marca “**ECO HUM**” inscrita a nombre de la **ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN TROPICAL HÚMEDA (EARTH)**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55