



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0639-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “RedEcológica” (Diseño)

RED ECOLOGICO S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-2732)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 355-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, casado una vez, abogado, vecina de Escazú, San José, cédula de identidad número uno- novecientos ochenta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **RED ECOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos y treinta y un segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 22 de Marzo de 2011, la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y condición dichas, solicitó la inscripción del nombre comercial “**RedEcológica**” (**Diseño**), para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a la planeación, creación, administración y ejecución de proyectos de reciclaje, especialmente de los productos de papel, cartón y similares, así como la comercialización y distribución de mercaderías producidas a partir de materiales reciclados recolectados por la misma sociedad. Ubicado en Aldea Justo Rufino Barrios, Bodega Efraín Macario, Olintepeque, Quetzaltenango, Guatemala.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas con veintinueve minutos y treinta y un segundos del veintiocho de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 4 de Julio del 2011, la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **RED ECOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución antes referida.

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, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución de este asunto, por circunscribirse su análisis a aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción del nombre comercial “**RedEcológica**” (**Diseño**), por considerar, que el nombre comercial solicitado resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción, e inapropiable por parte de un particular, fundamentando su resolución en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, difiere del criterio del citado registro e



indica que el signo con su diseño es original y llamativo, visto como un todo goza de características que quedan impregnadas en la mente del consumidor, para lo cual cita el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Continúa diciendo que el nombre comercial RedEcológica no induce al consumidor al error, sino más bien lo guía hacia el concepto de los servicios y productos que comercializa la empresa, siendo este nombre comercial una de las tantas marcas que su mandante pretenden utilizar con fines de carácter ecológico, no siendo atribuible el carácter de “engañosa” que se le da en la resolución del registro, pues engañoso sería que el signo se utilizara para otros fines que no fueran ecológicos, es claro el interés y fin vinculado al nombre comercial solicitado, no existe una agenda oculta, ni existe riesgo de que el consumidor pueda ser confundido respecto de la naturaleza o identidad de los productos, tal como lo establece la resolución impugnada. Agrega que resulta inexplicable que el nombre comercial solicitado sea objetado cuando existen registrados nombres comerciales como ECOLÓGICA DEVELOPERS CONSTRUCCIONES, REDES CR EL MUNDO EN RED, ECOLÓGICA FM. Concluye diciendo que el nombre comercial RedEcológica ha sido solicitado en la República de Guatemala, donde fue aceptado por las autoridades respectivas, estando superada la etapa de publicación.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal habiendo analizados los alegatos dirimidos por el gestionante y la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial considera que lleva razón el **a quo** por cuanto el objeto del *nombre comercial* es una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales, es por eso que el artículo 2 de la Ley de Marcas le confiere una función diferenciadora o identificadora, aunque la refiera a la empresa en su relación con las demás empresas, no tiene más remedio que hablar seguidamente de la actividad de la empresa titular del nombre comercial que debe diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen las otras empresas.



BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “...aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas)

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de rito, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de tal forma que no podrá ser **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 el 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”. (El destacado en negrita no es del texto original). En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos presupuestos.

Bajo ese concepto, considera este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el nombre comercial que se pretende “**RedEcológica**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la planeación, creación, administración y ejecución de proyectos de reciclaje, especialmente de los productos de papel, cartón y similares, así como la comercialización y distribución de mercaderías producidas a partir de materiales reciclados recolectados por la misma sociedad, no posee carácter alguno que lo haga distintivo en relación con otros, ya que está compuesto por palabras que no lo diferencian en especial de otros establecimientos que se dedican al mismo ramo del comercio y al mismo tiempo, el conjunto de los vocablos que lo componen tampoco le otorgan el carácter de distintivo, siendo más bien una expresión de uso genérico inapropiable por parte de un solo comerciante.



Se debe de tener muy claro que el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al definir el nombre comercial, contempla la función de distintividad, que cumple el nombre comercial, y en el presente caso, el giro de la empresa para la que se solicita el nombre comercial “**RedEcológica**”, como puede apreciarse contiene la actividad de “**ecología**” y “**reciclaje**”, por lo que deviene en descriptivo, y igual característica que tiene la palabra “**Red**” porque los servicios de reciclaje se realizan precisamente formando una red entre los que separan los desechos y los que los recogen y procesan . Nótese, que las palabras que conforman el signo, consisten únicamente en términos genéricos que describen la naturaleza de los servicios y el medio por el que se van a brindar, resultando que dicha actividad es común aún para un número de empresas comerciales, por lo que no se podría dar protección.

El signo propuesto está compuesto únicamente de elementos genéricos no apropiables .Los términos genéricos no generan la distintividad establecida en el citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas debido a que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier empresario que ejercite una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, para que se cumpla con el requisito de la distintividad y no se cause confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, por lo que debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros, que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios.

Así las cosas, esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado, hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por la empresa apelante cuando manifiesta “*que el signo con su diseño es original y llamativo, visto como un todo goza de características que quedan impregnadas en la mente del consumidor*”, por cuanto el hecho de que se encuentre acompañado de un diseño que simula ser unas hojas de papel con flechas que dan a entender el reciclaje, no lo convierte en original, ni le otorga distintividad, por cuanto el elemento denominativo es precisamente el que queda en la mente del consumidor, y no su diseño.



Se concluye así que la marca pretendida está constituida por términos genéricos que describen la naturaleza de los servicios y la forma en que se pretenden brindar, por lo que el signo solicitado carece de distintividad y por ende, es inapropiable, de ahí, que considera este Tribunal que el Registro **a quo**, resolvió conforme a derecho, y por ende, no violenta el principio de legalidad al momento de aplicar las normas, en el caso concreto, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por último, tampoco es de recibo el alegato de la empresa recurrente que señala que en la República de Guatemala no ha sido objetado el signo por las autoridades respectivas, por cuanto el hecho de que el nombre comercial tenga tal condición no constituye un elemento para otorgar obligatoriamente un registro de un signo distintivo. Al respecto, debe tomarse en consideración el principio de independencia de las marcas establecido en el numeral 6 párrafo 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dispone: *“Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen”*, por consiguiente, una marca inscrita en otro país no obliga al Registro **a quo**, a inscribirla en Costa Rica, por la soberanía territorial en materia marcaría.

Como consecuencia de todo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no son atendibles los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante, de tal forma que el nombre comercial **“RedEcológica”** no tiene distinción suficiente que permita su inscripción registral, por lo que se concluye que las disposiciones de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **RED ECOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA**.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía



administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **RED ECOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos y treinta y un segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del nombre comercial **“RedEcológica” (Diseño)**. 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 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