



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0905-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECO DELUXE”**

**HERO MOTOCORP LTD., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-7240)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 457-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada Alejandra Castro Bonilla, abogada, cédula de identidad número 1-880-194, vecina de San José y en su condición de apoderada especial de la compañía HERO MOTOCORP LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:25 del 29 de octubre de 2015.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de julio de 2015, el Lic. José Antonio Muñoz Fonseca, abogado cédula de identidad número 1-0433-0939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía HERO MOTOCORP LTD., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la India, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECO DELUXE”, para proteger y distinguir las siguientes clases del nomenclátor internacional: en clase 12: “vehículos, incluyendo sus partes, piezas y accesorios” y para la clase 37 en: “Reparación mantenimiento, instalación y revisión de vehículos”.



**SEGUNDO.** Por resolución de las 09:48:06 del 17 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial realiza las objeciones de fondo contenidas en la solicitud de registro del signo petitionado, señalando los motivos de inadmisibilidad conforme al artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. La parte contesta lo prevenido en autos, y en ese mismo acto solicita se continúe la solicitud de registro de la marca “ECO DELUX” en clase 12 internacional.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:35:25 del 29 de octubre de 2015, rechaza la solicitud de la inscripción presentada.

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 6 de noviembre de 2015 la Licda. Alejandra Castro Bonilla, en autos conocida y en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución de las 11:18:56 del 11 de noviembre de 2015 admite el recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS.** No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser el objeto de la litis un



tema de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial analizando en forma conjunta el signo pretendido “ECO DELUXE”, en clase 12 del nomenclátor internacional, no es susceptible de protección registral, en virtud de determinarse que carece de la aptitud distintiva necesaria para su registro, y a su vez resulta engañosa en cuanto a la naturaleza y calidad de los productos. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación indica que la marca propuesta por su mandante se compone de suficientes elementos denominativos, fonéticos e ideológicos que en su conjunto conforman un signo distintivo.

Agrega, que la palabra “ECO” dentro del signo propuesto es utilizado como un término alusivo respecto del producto que pretende proteger, y no hace referencia a productos ecológicos como lo indica el Registro. Que la palabra ECO tiene una definición que dista del significado que el Registro de marcas ha querido atribuirle. Asimismo, indica la parte recurrente que el Registro, tiene signos inscritos similares en clase 12 internacional, al de su representada, que contienen el término ECO dentro de sus distintivos, lo que contradice el actuar del Registro. Señala que el signo propuesto por su mandante debió valorarse de manera conjunta, con lo cual, se demuestra que cuenta con suficiente distintividad y no causaría confusión a los consumidores o empresarios. Por lo anterior solicita se acoja el presente recurso de apelación y se proceda con la inscripción de la marca “ECO DELUX”, en clase 12 internacional, propuesto por su mandante.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. 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 7 y 8 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 marca “ECO”, fundamentado en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de la Ley de Marcas, además, resulta aplicable en el caso bajo estudio el inciso d) del numeral citado.

Lo anterior, en virtud de que en el caso de referencia estamos ante un signo puramente denominativo “ECO DELUX”, formado por las palabras ECO y DELUX escritas en color negro, dentro del cual ECO hace alusión de manera directa al sinónimo de la palabra “ecológico” y de esa misma manera será percibido por el consumidor, y la palabra DELUX que traducida nos refiere al concepto “de lujo” tal y como de esa misma manera lo indica el solicitante a folio 2 del expediente, al analizar estos elementos de manera conjunta pueden llevar a pensar al consumidor medio, que los productos a proteger tienen que ver con algo de categoría ecológica o amigable con el ambiente y además de lujo, siendo probable que así lo consideren los consumidores y comerciantes por lo usual de los términos, ello, por cuanto los elementos que conforman el signo pretendido son genéricos, por ende, tampoco podrían ser apropiables por parte de un tercero, aunado a que describen tal y como se desprende de la palabra DELUX “de lujo” una característica de los productos a proteger.

Obsérvese, lo descriptivo de la expresión “ECO DELUX” ya que respecto de los productos que pretende proteger e identificar, sea: “vehículos, incluyendo sus partes, piezas y accesorios” puede inducir al consumidor a considerar no solo que los vehículos y demás artículos a comercializar son ecológicos o amigables con el ambiente, lo que puede resultar engañoso, sino que además son de gran calidad, con lo cual se le proporciona una cualidad al producto de manera directa, siendo un atributo que puede o no ser cierto, de ahí, que le sean de aplicación



los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y por consiguiente carece intrínsecamente de la aptitud distintiva conforme al inciso j) de dicho numeral, para su registro.

Respecto a la figura del engaño, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la misma en la siguiente forma:

*“... El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios ... La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca ...”.*

**(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Por las anteriores consideraciones, este Órgano de alzada concluye que lo procedente al igual y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial es el rechazo de la solicitud dada la inadmisibilidad contemplada por razones intrínsecas así contempladas en el artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Señala la representante de la sociedad recurrente HERO MOTOCORP LTD., que la marca propuesta por su mandante “ECO DELUX” se compone de suficientes elementos denominativos, fonéticos e ideológicos que en su conjunto conforman un signo distintivo, y que el mismo debió de ser valorado de manera conjunta, con lo cual, se demuestra que cuenta con suficiente distintividad y no causaría confusión a los



consumidores. Cabe indicar, que tal y como ha sido analizado en el considerando tercero de esta resolución, este Tribunal determina que el distintivo marcario solicitado recae en las causales de irregistrabilidad de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en virtud de que la denominación solicitada “ECO DELUX” donde eco es un radical así se ha dicho en varios votos de este Tribunal de alzada, y deluxe es una característica que describe los productos a comercializar, por ende, no tiene la distintividad necesaria para acceder a su registro marcario. Razón por la cual sus consideraciones no pueden ser acogidas.

Agrega, que la palabra “ECO” dentro del signo propuesto es utilizado como un término alusivo respecto del producto que pretende proteger, y no hace referencia a productos ecológicos como lo indica el Registro, y que su definición dista del significado que el Registro de marcas ha querido atribuirle. Al respecto, reiteramos que la elocución ECO es un radical, por ende, en ninguna de las dos acepciones que se le pudiera atribuir, ya sea esta por lo determinado por el Registro de instancia o por lo señalado por el recurrente según la real academia visible a folio 72 del expediente, ser considerado como un elemento que le proporcione la aptitud distintiva necesaria al signo peticionado, en este mismo sentido, el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, dispone: “En el caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;”, en consecuencia se rechazan sus argumentaciones en este sentido.

Asimismo, agrega la representación recurrente que, en el Registro, existen signos inscritos similares en clase 12 internacional, al de su representada, que contienen el término ECO dentro de sus distintivos, lo que contradice el actuar del Registro. Este Tribunal estima de mérito señalar que los signos inscritos ante el Registro de la Propiedad Industrial de igual o similar naturaleza no determinan la inscripción de otros, en virtud de que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos



resueltos con anterioridad.

El considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

En este sentido y conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licda. Alejandra Castro Bonilla, apoderada especial de la compañía HERO MOTOCORP LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:25 del 29 de octubre de 2015, la que en este acto 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 29 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 citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licda. Alejandra Castro Bonilla, apoderada especial de la compañía HERO MOTOCORP LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:25 del 29 de octubre de 2015, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias



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.**

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28