



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0491- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECO-DATA”

LAND ROVER, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 10119-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 627-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, cincuenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, Abogado, vecino de Residencial La Caraña, piedades de Santa Ana, San José, con cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **LAND ROVER.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, con domicilio en Banbury Road, Gaydon, Warwick, Warwickshire CV035 ORR, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con doce minutos y veinticinco segundos del dieciocho de Mayo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Noviembre del 2009, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación señalada, solicitó la inscripción de la marca “**ECO-DATA**”, en **Clase 9** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Aparatos e instrumentos de monitoreo automatizado



y control para consumo de combustible automotriz y emisiones de CO₂, a saber contabilidad de combustible y sistema de monitoreo del funcionamiento del motor comprendido principalmente de unidades de control digital y software para dichas unidades de controles, computadoras para calcular el consumo de combustible y las emisiones de CO₂; sistemas de navegación para vehículos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con doce minutos y veinticinco segundos del dieciocho de Mayo del dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Mayo del 2010, interpuso recurso de apelación y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, formuló sus agravios.

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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



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

TERCERO. Delimitación del problema. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar *“que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además que puede inducir a error al consumidor medio respecto de las características del producto de que se trata; de ahí que se transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles pro razones intrínsecas, literal j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.”*

Por su parte, el apelante argumenta que la resolución recurrida carece de asidero legal, no encontrándose dictada a Derecho, indicando que las marcas deben ser analizadas en conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma, por cuanto si fuera así se cuestionaría como se logro la inscripción de los signos que incluyen la palabra ECO y que protegen productos en la misma clase, como las marcas ECOPHER, ECOEXZHEL, ECOPULS, ECOMAX, ECOMUSIC, ECOIDEAS. Además agrega que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de términos sugestivos que son los que sugieren o insinúan alguna característica del producto, como lo es la marca solicitada. Finalmente añade que el Registro no puede tomarse la libertad de “concluir” que el termino Eco es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico, ya que ECO es un sustantivo que cuenta con significado propio, y que la marca si es novedosa y debe inscribirse con base en su originalidad y novedad.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. 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 articulo 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 solicitud de la marca “**ECO-DATA**”, fundamentado en el artículo 7° inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que pueda provocar error o engaño. En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por el término “**ECO-DATA**”, que resulta una combinación léxica del prefijo ECO y el sufijo **DATA** –que en el idioma español significa tiempo en que ocurre o se algo, lo que puede llevar a pensar a el consumidor medio de los productos que tenga que ver con un algo de categoría ecológica, es probable, que así lo considere por lo usual del términos.

Procede recordar, que la corriente ecológica ha sido de amplísima difusión y que en la actualidad el prefijo ECO es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico, lo que en el caso concreto puede o no tener esa característica.

En relación a lo anterior, el hecho de que la marca que se solicita inscribir sea para distinguir aparatos e instrumentos de monitoreo automatizado y control para consumo de combustible automotriz y emisiones de CO₂, a saber contabilidad de combustible y sistema de monitoreo del funcionamiento del motor comprendido principalmente de unidades de control digital y software para dichas unidades de controles, computadoras para calcular el consumo de combustible y las emisiones de CO₂; sistemas de navegación para vehículos, podría provocar que el consumidor la entienda como una referencia a que estos productos son de tecnología ecológica, pues al contener la marca el prefijo “eco”, dota a la productos de un atributo que puede o no ser cierto. Por otra parte, dicha marca proporciona la idea directa de tiempo en que ocurre algo, y dado que se va a aplicar a productos que tiene que ver con el consumo de combustible, conlleva al error o engaño, ya que es viable pensar que estos productos contribuyen a la ecología y tiempo en el consumo de combustible, por lo que no resulta una



marca apta para identificar los productos que se pretenden y el público consumidor adquiriría los producto por las características y la forma que el mismo signo les alude, lo que podría apartarse totalmente de la naturaleza de los productos protegidos, siendo aplicable de este modo no solo el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas, sino también los incisos d) y g), ya que el signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza, los hace descriptivos y engañoso y por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer el registro de la marca solicitada debemos decir que la inscripción de la marcas que se aducen en el escrito de apelación se hizo aplicando el marco de calificación establecido en ese momento, el cual no es compartido actualmente.

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, 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 doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **LAND ROVER**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con doce minutos y veinticinco segundos del dieciocho de Mayo del dos mil diez, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- Marca Intrínsecamente Inadmisibile
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55