



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0892-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ECO-BOTELLA (DISEÑO)”

TOTAL PET S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 4968-2010

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 766-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San Isidro de Coronado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de **TOTAL PET S.A.**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Heredia, Barreal de Heredia, cuatrocientos metros este del Cenada, Zona Franca Metropolitana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticuatro minutos del tres de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de junio de dos mil diez, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de **TOTAL PET S.A.** solicita la inscripción de la marca de fábrica “**ECO-BOTELLA (DISEÑO)**” en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir botellas de plástico.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, veinticuatro minutos del tres de setiembre de dos mil diez, rechaza la solicitud de inscripción presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha doce de octubre de dos mil diez, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la condición indicada, interpuso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las once horas, cuarenta y dos segundos del quince de octubre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, razón por la cual 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ureña Boza 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial analizando en forma conjunta el signo pretendido, considera que el mismo no es susceptible de protección



registral, en razón que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además, porque el mismo puede inducir a error al consumidor medio, dado que en la actualidad el prefijo ECO es percibido por éste como sinónimo de ecológico, lo que en el caso concreto puede tener o no tener esa característica, es claro que lo que queda en la mente del consumidor es que la marca distingue productos ecológico, por cuanto dentro de los productos a proteger incluye las botellas plásticas, fundamentándose para ello en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y como en el escrito de expresión de agravios que el signo solicitado debe analizarse en su conjunto y de sus elementos en forma separada. Las palabras Eco y Botella son elementos diferenciadores que le dan la suficiente distintividad. No es un término genérico y descriptivo ya que al analizar la denominación y los productos no existe ningún tipo de confusión. Que el prefijo “ECO” no es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico ya que tiene varios significados.

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, establecido 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-BOTELLA (DISEÑO)**”, fundamentado en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de la Ley de Marcas. En el caso de referencia estamos ante un signo mixto formado por dos flechas alargadas y de forma curva de color verde, cuya idea es la figura de una botella, en la parte superior sobresalen dos



hojas con su respectivo tallo de color verde, a la par del dibujo de botella, está el término “ECO” seguida de un guión y debajo de ésta se encuentra ubicada la expresión “BOTELLA” ambos vocablos escritos en color verde, lo que puede llevar a pensar al consumidor medio, que los productos a proteger hacen referencia a lo natural o ecológico, pues nótese, que el color que sobresale en el diseño y la expresión “ECO-BOTELLA” es el verde.

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 el producto a proteger tener o no tener esa característica.

En relación a lo anterior, el hecho que el distintivo marcario que se intenta inscribir sea para distinguir botellas plásticas, podría provocar que el consumidor la entienda como una referencia a que esos productos son elaborados con materia prima ecológica, ya que al contener la marca pretendida el prefijo “ECO”, dota al producto de un atributo que puede o no ser cierto, lo que conllevaría al error o engaño, por lo que no resulta un signo apto para identificar los productos que se pretenden y el público consumidor adquiriría el producto por las características y la forma que el mismo signo les alude, siendo aplicable de este modo no solo el inciso j) del artículo 7 de la citada Ley, sino también el inciso g) del artículo referido, ya que el signo solicitado al atribuir una cualidad a los productos que protege sobre la cual no puede darse certeza lo hace engañoso, y por consiguiente carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro.

Por consiguiente las argumentaciones de recurrente no pueden ser acogida. Como fundamento para acceder la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

CUARTO. Conforme las anteriores consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado



Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de **TOTAL PET S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las once horas, veinticuatro minutos del tres de setiembre de dos mil diez, la que en este acto debe ser confirmada.

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 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de **TOTAL PET S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las once horas, veinticuatro minutos del tres de setiembre de dos mil diez, 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TE. Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55