

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0799-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ECOLAND

Marcas y otros signos

Punto Rojo S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4483-2010)

VOTO N° 910-2011

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Punto Rojo S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero dos mil quinientos veintiséis, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y seis minutos, veintiocho segundos del siete de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de mayo de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Punto Rojo S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica del signo **ECOLAND**, en clase 5 de la clasificación internacional, para distinguir champú para uso médico, gel refrescante para uso médico, protector solar para uso médico, protector solar para bebés para uso médico, geles hidratantes para el cuerpo para uso

médico, desinfectantes, detergentes en polvo para uso médico, detergente líquido para uso médico.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, treinta y seis minutos, veintiocho segundos del siete de setiembre de dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa Punto Rojo S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de setiembre de dos mil diez, interpuso recurso de apelación en su contra.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo ECOLAND es engañoso y falto de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante indica que hay antecedentes registrales, que el análisis es parcial, y que el uso del signo es original.

TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO ATRIBUIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)”
subrayado nuestro.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica

y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a

demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Así, si “ecoland” transmite la idea de ecología, como considera el **a quo**, esto no se contrapone en un nivel formal lógico a los productos que se pretenden distinguir con dicho signo, sean champú para uso médico, gel refrescante para uso médico, protector solar para uso médico, protector solar para bebés para uso médico, geles hidratantes para el cuerpo para uso médico, desinfectantes, detergentes en polvo para uso médico, detergente líquido para uso médico: respecto de ellos, lo ecológico se podría (no necesariamente) considerar una característica deseable por parte del consumidor, pero no se puede afirmar que, **per se**, ECOLAND llame a engaño respecto de los productos mencionados, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y los productos que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño, y a modo de ilustración nos referimos a los ejemplos dados por Lobato citados anteriormente.

Si los productos ofrecidos y distinguidos con el signo, en definitiva, no poseen la característica de referirse o estar asociados a características ecológicas, es un tema que no puede apreciarse en esta sede de registro, ya que el procedimiento de inscripción de marcas no ofrece las herramientas procesales necesarias para lograr una demostración de veracidad de ese tipo; estos asuntos se deben resolver más bien de acuerdo a la legislación atinente a la tutela y promoción del proceso de competencia comercial y libre concurrencia en el mercado, específicamente a través de la aplicación de los correctivos que contra la competencia desleal ofrece el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, que indica en lo que interesa:

“Artículo 17.- Competencia desleal

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. (...)

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores. (...)"

Norma que de seguido establece a la vía judicial como única competente para resolver este tipo de temas, sin perjuicio de que, cuando los actos de competencia desleal además tengan un efecto reflejo en el consumidor, puedan ser de conocimiento ya sea o de la Comisión Nacional del Consumidor o de un Juez de la República. Asimismo, si es el consumidor quien se siente afectado, ya que considera que el producto no llenó sus expectativas respecto de la forma en que éste se ofrece en el mercado y su efectivas características, ésta misma Ley es la que le señala cuáles son los Órganos competentes para conocer de su asunto, sean la Comisión Nacional del Consumidor o los Jueces de la República, artículo 46. Y es que ante los entes señalados existe la posibilidad de demostrar si un producto o servicio efectivamente posee o no las características que de sí mismo predica, gracias a la amplitud probatoria que en sus procedimientos se puede desarrollar, misma que no existe en el procedimiento de registro de una marca. Es por esto que en sede de registro de signos distintivos no se puede rechazar una marca porque exista la posibilidad de que, predicando el signo presentado para registro una característica respecto del producto o servicio, dicha característica no exista, ya que también existe la posibilidad real de que, en efecto, sí exista, entonces tendría el pleno derecho de usar el signo. El análisis respecto del engaño no puede salirse del ámbito objetivo demarcado por la propia solicitud para caer en un campo subjetivo dominado por lo que puedan o no probar las partes. La fundamentación dada por el **a quo** para decretar la posibilidad de engaño en el consumidor, sea que existe la posibilidad de que los productos ofrecidos no estén relacionados a características ecológicas, no puede ser acogida por este Tribunal, ya que la consecuencia lógica de dicha forma de pensar sería que, si el producto en efecto sí está referido a éstas, si

podría utilizar el signo, pero como ya se analizó, el procedimiento de registro de marcas ni ofrece las herramientas probatorias necesarias para demostrar uno u otro punto ni es la sede competente para resolver este tipo de temas.

Entonces, siendo que a un nivel lógico la relación propuesta signo-productos no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, jurisprudencia que ha sido mantenida por este Tribunal en los Votos 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1029-2009 y 1030-2009.

CUARTO. CAPACIDAD INTRÍNSECA DEL SIGNO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Teniendo claro que el signo bajo análisis no resulta engañoso, considera este Tribunal que más bien la utilización de los elementos que lo componen, sea eco y land, hace que éste se comporte a nivel de percepción del consumidor en varios niveles, ya que, como bien afirma el apelante, eco puede ser percibido como ecológico pero también como económico, lo cual al unirlo con land brinda una mayor diversidad de ideas transmitidas, como tierra ecológica o tierra de economía, diversidad conceptual que en definitiva brinda la aptitud distintiva suficiente como para que el signo pueda superar el análisis intrínseco y sea presentado para objeciones de terceros. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado tiene la capacidad intrínseca suficiente para continuar el trámite correspondiente hacia la fase de publicidad para terceros, por lo tanto, se declara con lugar el recurso de apelación planteado, revocándose la resolución final venida en alzada, para que en su lugar se continúe con el trámite de solicitud de marca, si otro asunto diferente al aquí analizado no lo impidiese.

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, N° 8039, y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Punto Rojo S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y seis minutos, veintiocho segundos del siete de setiembre de dos mil diez, la cual se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de lo solicitado si otro asunto diferente al aquí analizado no lo impidiese. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29