



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0067-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “ECO SOLUTIONS (DISEÑO)”**

**JPGR ENERGIA LIMITADA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9628-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 949-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas del diecinueve de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Cordero Baltodano**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-1010-904, actuando como representante de la empresa **JPR ENERGIA, LIMITADA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-513872, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cincuenta y siete minutos, veintidós segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de setiembre de 2011, el Licenciado Ricardo Cordero Baltodano, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**ECO SOLUTIONS (DISEÑO)**”, en clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir; en **Clase 35**: “*Gestión de negocios y consultorías en ahorro energético, venta de equipo tecnológico para eficientizar el ahorro de energía, fuentes alternativas de energía, regulación o control de la electricidad y consumo y ahorro energético*”. Y en **Clase 39**:



*“Distribución de equipo tecnológico para eficientizar el ahorro de energía, fuentes alternativas de energía, regulación o control de electricidad, consumo y ahorro energético”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas, cincuenta y siete minutos, veintidós segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Cordero Baltodano, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ortiz Mora, y;**

***CONSIDERANDO***

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

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro solicitado, por considerar que el signo propuesto no genera distintividad, ya que se compone de términos genéricos, que no producen ninguna diferenciación con otros signos que pretendan proteger el mismo tipo de servicios. Aunado a lo anterior, “ECO SOLUTIONS” se



traduce como “ECO SOLUCIONES”, lo que imprime en la mente del consumidor medio la idea de los servicios a proteger, es decir, eco soluciones o servicios que nos den una solución eco/amigable. En el presente caso, al hablar de servicios de ahorro de energía y distribución de equipo relacionado con éste, las palabras *eco* y *soluciones* imprimen esa imagen en el consumidor, por lo que se transforma es un signo descriptivo. Asimismo, indica el Registro que la marca es engañosa sobre la procedencia geográfica, por lo cual no es posible su inscripción, ya que transgrede los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que la marca propuesta debe ser analizada en su conjunto, como un todo, tomando en cuenta su logotipo y no únicamente las palabras que la conforman de forma aislada. Agrega que la palabra *solutions* o *soluciones*, no puede considerarse genérica ni descriptiva de los servicios a proteger. Afirmo que ya existen otras marcas similares a “ECO SOLUTIONS” registradas a nombre de su representada, así como de otras empresas que contienen la frase “SOLUTIONS”. Por dichas razones, solicita sea admitido su recurso y se proceda con la inscripción presentada.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para



que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte **descriptivo** de alguna de sus características, o que su uso resulte en **una designación común** o usual de los mismos.

Así, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la



normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registraci3n, si no goza de la condici3n de distintividad suficiente respecto de su objeto de protecci3n.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda en forma parcial con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el art3culo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“ECO SOLUTIONS (DISEÑO)”** para proteger y distinguir servicios de *gesti3n de negocios y consultor3as, venta de equipo y fuentes alternativas para hacer m3s eficiente el consumo y ahorro de energ3a*”, por cuanto, definitivamente, los vocablos que componen el signo, por s3 mismos y vistos en forma conjunta, expresan o relacionan directamente el servicio ofrecido. Por ello el signo resulta gen3rico y carente de distintividad en relaci3n con otros servicios que de igual naturaleza pueden brindar otras empresas competidoras. No as3, en relaci3n con el inciso c) transcrito, por cuanto dichos t3rminos en modo alguno pueden considerarse como *una designaci3n com3n o usual* de los indicados servicios.

Por lo expuesto, considera este 3rgano que no resultan de recibo las manifestaciones del apelante, ya que las conclusiones a que llegaron tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, obedece a un an3lisis de la marca propuesta en su conjunto, aunado a que la inscripci3n de otros signos, que puedan parecer similares, en modo alguno obliga a admitirla; por cuanto, en el estudio de la registrabilidad de un signo pueden y deben considerarse 3nica y exclusivamente los autos que constan dentro de su expediente, sin que dicho examen pueda extenderse a expedientes ajenos al caso en concreto.

En consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelaci3n presentado por el **Licenciado Ricardo Cordero Baltodano**, en representaci3n de la empresa **JPGR ENERG3A, LIMITADA**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciseis horas, cincuenta y siete minutos, veintid3s segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.



**CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Ricardo Cordero Baltodano**, en representación de la empresa **JPGR ENERGÍA, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cincuenta y siete minutos, veintidós segundos del diecinueve de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **“ECO SOLUTIONS (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 Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katía Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### **Descriptores**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55