

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2018-0166-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “ECOCEMENTO”

KITTERY PROPERTIES, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11224)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0401-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce con diez minutos del cuatro de julio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad número 1-557-443, en su condición de apoderado registral de la empresa **KITTERY PROPERTIES, S.A.**, una sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial, situado en Salduba Building,, Third Floor 53 RD, East Street, Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:22:16 horas del 16 de febrero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 15 de noviembre del 2017, licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro la inscripción del signo **“ECOCEMENTO”** como marca de comercio, en clase 19 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, “cemento”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 10:04:36 horas del 22 de noviembre del 2017, indicó al solicitante que el signo propuesto resulta inadmisibles por los siguientes motivos:

“[...] la marca solicitada “ECOCEMENTO” analizada como un todo [...] es la unión de las denominaciones ECO y CEMENTO, el término ECO es percibido por el consumidor promedio como ecológico o amigable con el ambiente en relación con lo que establece el artículo 7 inciso j), podría causar engaño, ya que imprime en la mente del consumidor promedio que el producto que pretende proteger es “cemento ecológico o amigable con el ambiente”; sin embargo a un limitando los productos se generaría una falta de distintividad como un todo para ser registrable, constituyéndose en una designación común o usual, que califica o describe los productos a proteger, conformada por términos de uso común y carentes de los suficientes elementos que le tornen distintiva. [...] no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas; [...] al transgredir el artículo 7 inciso c), g) y j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]”.

TERCERO. La representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de febrero del 2018, contesta el auto de prevención referido, argumenta que con el fin de poder continuar con el registro de la marca solicitada se limita la lista de productos a: “Cemento amigable con el ambiente”, y aporta los \$25.

Señala, además, que NO existe ninguna posibilidad de confusión para un consumidor promedio ya que los productos que se pretenden proteger es cemento amigable con el ambiente. El Registro descompone el signo solicitado tomando en cuenta solamente uno de los términos que conforman la marca y ni siquiera toma en consideración el diseño que la acompaña. La doctrina y la jurisprudencia marcaría indican que el signo debe ser analizado en conjunto. El signo es de fantasía no tiene significado alguno. El hecho de que la marca incluya la palabra ECO no quiere

decir que esta se relaciona con el término ecológico, esta palabra posee muchos significados, por lo que la percepción del Registro es subjetiva, y no necesariamente es la percepción del consumidor. Hay muchos signos inscritos con la palabra ECO que nada tienen que ver con productos amigables con el ambiente.

CUARTO. Que mediante resolución final de las 15:22:16 horas del 16 de febrero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, antes de resolver el fondo del asunto con respecto a la limitación solicitada, indicó, “[...] Con respecto a la limitación de los productos a: Cemento amigable con el ambiente, esto genera que la marca ya no sea engañosa, tal y como se había prevenido en principio [...]”.

Posteriormente, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque:

“[...] La marca ECOCEMENTO es una palabra compuesta, [...] se conforma de dos vocablos que poseen significado y que se juntan para formar una sola palabra. Del hecho que se junten dos palabras en un vocablo no da como resultado un signo distintivo, más si ésta se conforma de dos términos de uso común y genéricos en relación al producto. [...] nos encontramos ante un producto específico, cemento amigable con el ambiente, y la marca se llama ECOCEMENTO, es decir, se compone de dos términos, uno de uso común para referirse a productos amigables con el ambiente, que es la palabra ECO [...] y además de la palabra genérica CEMENTO.

[...] Permitir el registro de signos compuestos en su totalidad por palabras de uso común evitaría que el consumidor -entiéndase no sólo al destinatario final sino también al competidor- pueda identificar o diferenciar el tipo o la calidad del producto, así como el origen empresarial entre un comerciante y otro.

[...] en el caso de la marca ECOCEMNETO, nos encontramos ante un signo que no es de fantasía pues el consumidor común logra, sin esfuerzo alguno, penetrar en el sentido de la palabra, [...] esta le dice exactamente que es el producto a proteger. Tampoco es sugestivo pues, como se indicó, la marca posee un significado transparente, formada por palabras genéricas (CEMENTO) y descriptivas (ECO) que indican de manera clara el producto a proteger y su característica de ser ecológico”.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 1 de marzo del 2018, el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en representación de la empresa KITTERY PROPERTIES, S.A., apeló la resolución referida sin expresar agravios.

SEXTO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A 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. Que el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, representante de la empresa

KITTERY PROPERTIES, S.A., a pesar que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 1 de marzo del 2018, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de las diez horas treinta minutos del diecisiete de mayo del dos mil dieciocho.

TERCERO. Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

CUARTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable confirmar la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:22:16 horas del 16 de febrero del 2018.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por

agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KITTERY PROPERTIES, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:22:16 horas del 16 de febrero del 2018, la que en este acto se confirma, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“ECOCEMENTO”**, en clase 19 de la nomenclatura internacional. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25