

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0205-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

GRUPO ECO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-9753)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0468-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, mayor, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ECO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en 3 avenida final interior, Finca El Zapote, 22-40, ZONA 2, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:42:58 horas del 4 de abril de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 3 de octubre de 2017, el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0669-0228, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ECO, S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio:



en clase 11 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado en fecha 12 de marzo de 2018, la solicitante aquí apelante limitó la lista de productos de la siguiente manera: “aparatos de refrigeración, aparatos de distribución de agua e instalaciones sanitarias (todos relacionados con agua)”.

TERCERO. Que por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 11:42:58 horas del 4 de abril de 2018, resolvió; “... **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** ...”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ECO, S.A.**, interpuso el día 23 de abril de 2018 recurso de apelación en contra la resolución final antes referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.

No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 11 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **GRUPO ECO, S.A.**, al determinar que el signo marcario propuesto se encuentra conformado por términos de uso común y descriptivos que no le proporcionan la distintividad necesaria para obtener protección registral, y por ser engañoso en relación con la naturaleza de los productos. En consecuencia, recae en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Por su parte, el representante de la empresa **GRUPO ECO, S.A.**, dentro de su escrito de expresión de agravios, manifestó lo siguiente:

1. Que la marca “eco water” no describe directamente ninguna cualidad de los productos que pretende proteger y distinguir. Una cosa es que la marca consista únicamente en un signo que describa los productos y otra muy distinta es que comprenda alguna palabra o fragmento que evoque en el consumidor ciertas ideas.
2. Que con la inscripción no se pretende monopolizar el uso de los términos “ECO” ni “WATER” para distinguir productos en clase 11, si no una protección limitada sobre el conjunto " ECO WATER" la cual así expresado si goza de distintividad, pues no consiste en una expresión con la que se acostumbre a calificar producto alguno.
3. Que la marca solicitada no es engañosa ya que la palabra “ECO”, según la Real Academia Española tiene varios significados y que ninguno indica que “sea amigable con la naturaleza” por lo que la interpretación del registrador es errónea.

4. Que la marca es evocativa pues no indica expresamente ninguna cualidad de los productos ni consiste en la denominación usual de ningún producto de la clase 11, el consumidor puede asociarlos con el ecosistema, con ecología, o con alguna de las once acepciones de la palabra eco, pero la relación no es obvia, si no que depende de la mente del consumidor.
5. Que “ECO WATER” es una marca distintiva porque:
 - no consiste únicamente en un signo que describa los productos.
 - No consiste en la designación usual de ningún producto de la clase 11 de la nomenclatura internacional.
 - meramente le sugiere al consumidor ideas sobre los ámbitos con los que podrían estar relacionados los productos.
 - consiste en la unión novedosa de dos palabras, en un orden particular, expresadas en un diseño especializado, formando un conjunto que es original en relación con los productos que protege.
6. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de inscripción.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como: “... *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*”.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “... *Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ... 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. ... 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. ...”.

De la normativa transcrita, se infiere que la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vayan a proteger y distinguir, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales productos o servicios, menos distintivo será. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Respecto de las marcas engañosas, este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los votos 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“... 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.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, ... un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...”. (Voto 198 -2011)

Animismo, este Tribunal afirmo:

“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ...” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.). ... De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “... El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. ...”. (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.) ... La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación ...”. (Voto 1054 -2011)

Ahora bien, para el caso que nos ocupa el Registro de la Propiedad Industrial, determinó el rechazo



de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 11 de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **GRUPO ECO, S.A.**, por motivos intrínsecos contenidos en el artículo 7 incisos **d)**, **g)** y **j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al utilizar términos de uso común que no le proporcionan la distintividad necesaria para obtener protección registral, aunado a que la marca solicitada expresa un producto que es amigable con el ambiente, lo cual induce a engaño al consumidor respecto a la naturaleza de los productos a comercializar.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el a quo, quien determina eliminar la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que señala la resolución final por cuanto considera que no es engañoso en cuanto a la relación marca-producto. Esto en razón de la limitación de los productos efectuada por el apelante, por lo que se elimina la prohibición del engaño con relación a los productos ya que, si refieren a agua; además porque resulta improcedente establecer que persiste dicha prohibición ya que no se tiene certeza si los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado son o no amigables con el medio ambiente (folio 15 del expediente principal).

Es criterio de este Tribunal que, el término “eco” no resulta engañoso sino más bien va encaminado a describir una característica de los productos a proteger y distinguir en relación a que son amigables con el ambiente, situación que en el comercio han venido buscando los productores de diversos productos y servicios a fin de que esto beneficie el medio ambiente y el consumidor contribuya con la protección de nuestro planeta y a evitar su contaminación y destrucción de los recursos naturales. En este sentido ha venido desarrollándose la jurisprudencia de este Tribunal.

Si bien el apelante argumenta que el término “ECO” puede estar referido no solamente a la “ecología” sino también a otras ideas y conceptos como a la ecografía, la ecolocación, el ecocardiograma, y la partícula “eco” no tiene relación alguna con la ecología o el medio ambiente y que es falsa la afirmación del Registro al decir que “eco” es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo 30233-J, impone al examinador el ponerse en la situación normal del consumidor del producto de que se trate; en dicho sentido, tenemos que los productos propuestos en la solicitud son del tipo de consumo masivo, adquiridos por un amplio sector de los consumidores, y tal y como ya había colegido el **a quo**, siendo que las características ecológicas de los productos son hoy en día ampliamente destacadas por los comerciantes y productores, puesto que otorgan un valor al producto más allá de su funcionalidad principal sino también por ayudar o ser en alguna manera beneficioso para el ambiente y/o la naturaleza, es que en el comercio el elemento compositivo “**eco**” es reconocido como sinónimo de ecológico y no de economía, ecografía, ecocardiograma, ecolocación, etcétera, y por ende, el consumidor de su aprehensión tan solo entenderá al signo como una forma de decir aparatos ecológicos todos relacionados con el agua, con lo cual respecto de los productos propuestos, sea “*aparatos de refrigeración, aparatos de distribución de agua e instalaciones sanitarias (todos relacionados con agua)*”, el signo tan solo describe una característica del producto, infringiendo así la prohibición de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Es por ello además que, se mantiene la inadmisibilidad del signo propuesto bajo el fundamento de los incisos d) y g) del precitado cuerpo normativo, además de agregar este Tribunal el inciso c) de dicho artículo 7, en virtud de que la marca está conformada con palabras de uso común, descriptivas (eco), que son utilizadas en el mercado y por tanto no contiene la distintividad requerida para ser inscrita, aun y cuando esté acompañada de un diseño y se analice como un todo. El problema en el caso concreto radica en que el signo está compuesto por signos de uso común, descriptivos y faltos de distintividad en los cuales no se aprecian elementos adicionales que le otorguen dicha distintividad para constituirse como un signo marcario.

Asimismo, respecto de los extremos señalados por el recurrente cabe indicar que, del análisis realizado por este Órgano de alzada, se desprende que efectivamente los términos empleados corresponden a dicciones de connotación genérica y de uso común, las cuales no podrían ser considerados como elementos que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria, conforme de esa manera lo preceptúa el numeral 28 de la Ley de Marcas, que dice: “... *Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio*”, ello en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento de la Ley de rito, que señala: “... *b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; ...*”, por lo que, al no contar el signo solicitado con otros elementos que puedan ser valorados y le proporcionen la distintividad requerida, se debe proceder con la inadmisibilidad contemplada en los incisos c), d) y g) del artículo 7 del precitado cuerpo normativo y en consecuencia con el rechazo de la solicitud. Razón por la cual se rechazan los agravios del apelante en ese sentido.

Por las consideraciones dadas, este Tribunal estima procedente declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ECO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:42:58 horas del 4 de abril de 2018, la que en este acto se confirma, por las razones dadas.

CUARTO. SOBRE EL 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 presentado por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ECO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:42:58 horas del 4 de abril de 2018, la que en este acto se confirma por las razones dadas, y en razón de ello, se rechaza la inscripción de la marca de



fábrica y comercio en clase 11 de la nomenclatura internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM