
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0194-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “GRUPO ECO PIENSA VERDE PIENSA AZUL (DISEÑO)”

GRUPO ECO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen 2017/9752)

Marcas y otros signos

VOTO 0469-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderado especial de la compañía 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 Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:45 horas del 4 de abril de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de octubre de 2017, el Lic. Luis Diego Castro Chavarría, abogado, vecino de San José, cedula de identidad 1-0669-0228, en su condición de gestor oficioso de la empresa GRUPO ECO S.A., solicitó la inscripción del nombre comercial



Para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial para la importación, exportación, distribución, comercialización, venta y expendio de todo tipo de aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias de tipo ecológico, especialmente los que no dañan al medio ambiente incluyendo dispensadores de agua, purificadores de agua y en general todo tipo de filtros relacionados, ubicado en San Rafael de Alajuela, de la Radial de Santa Ana, 100 mts norte del puente Río Virilla y 250 mts oeste. Ofibodegas del Oeste. # 35. Alajuela, Costa Rica 2018.*

SEGUNDO. Por resolución de las 12:15:59 horas del 16 de enero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a dar el traslado por el plazo de treinta días hábiles a la empresa GRUPO ECO S.A., a efectos de que ésta se pronuncie en virtud de la objeción de fondo contenida en su solicitud, conforme la inadmisibilidad contemplada en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 10:40:45 horas del 4 de abril de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de abril de 2018 el Lic. Valverde Gutiérrez, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 14:27:17 horas del 24 de abril de 2018.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo solicitado resulta carente de distintividad que permita su inscripción, en virtud de que el denominativo propuesto “GRUPO ECO” en complemento con la frase empleada “*piensaazulpiensaverde*” no le proporcionan la carga distintiva necesaria con relación al giro comercial. En consecuencia, contraviene los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que el Registro de la Propiedad Industrial, aduce que se trata de palabras comunes y hace un esbozo al respecto, criterio que es erróneo y no coincide con las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas. Señala que la marca si es distintiva, dado que la unión de todos sus elementos es creativa dando como resultado un signo original y novedoso en relación con los demás competidores. Que el signo propuesto a lo sumo es evocativo, pues el consumidor puede pensar que el giro comercial tiene alguna relación con el ecosistema, con ecología o con alguna de las once acepciones de la palabra “eco” lo cual depende de la mente del consumidor. Que existe una deficiente fundamentación en la resolución de rechazo, por cuanto solo se cita el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada, se admita la apelación interpuesta y se ordene la publicación del nombre comercial solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, hemos de indicar que la aptitud distintiva y la inconfundibilidad son condiciones necesarias que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como nombre comercial, ya que su principal función es que el consumidor lo pueda identificar y distinguir de entre otros de su misma especie.

En ese sentido, comparte este Tribunal, el criterio externado por el Órgano a quo ya que el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenida en el artículo 65, pues se puede afirmar, que lo pedido carece de distintividad y la falta de ese requisito hace que no se pueda proteger a través de un registro.

Obsérvese que de la conformación del signo propuesto claramente se puede aducir:



Que los términos empleados “*GRUPO ECO piensaverdepiensaazul*” que conforman el signo propuesto, tal y como se desprende todos son dicciones de uso común o connotación genérica, por tanto, estas palabras o expresiones quedan excluidas de valoración dentro del estudio o análisis realizado por el calificador jurídico, dado que no solo no le proporcionan la aptitud distintiva necesaria, sino que además, escapan de poder ser apropiables por parte de un tercero.

Por otra parte, el uso de las siglas “ECO” si bien hacen alusión a muchas acepciones dentro de nuestra lengua española, no podríamos obviar que tal circunstancia dependerá de lo que se pretenda proteger y comercializar y si existe alguna relación en cuanto a ello.

En el caso que nos ocupa, podemos indicar que el denominativo propuesto utiliza varias palabras, sin embargo, su mayor fuerza está concentrada en la frase o empleo de las siglas “ECO”, sea, por el radical genérico “eco” de la corriente ecológica.

Ello, aparejado a que tal y como se desprende del listado a proteger visible a folio 2 del expediente principal, donde de manera expresa se indicó “...*así como instalaciones sanitarias de tipo ecológico, especialmente los que no dañan al medio ambiente incluyendo dispensadores de agua purificadores de agua y en general todo tipo de filtros relacionados, ...*”, de lo que se deduce que existe un enfoque a la protección de este tipo de actividad “medio ambiente”, por lo que, dicha acepción conlleva a que el precitado contexto sea genérico y en este caso la generalidad del término, lo convierte en un elemento que por sí solo es incapaz de diferenciar un servicio de otro, en la corriente comercial, procediendo de esa manera su denegatoria. En otras palabras, el apelante en la condición con la que comparece, pretende que se inscriba un término de uso común o necesario en el comercio, sobre todo para aquellos empresarios que al igual que la compañía “GRUPO ECO, S.A” tiene el negocio o protege productos con esa característica.



Ahora bien, respecto del diseño empleado el mismo tampoco le proporciona el carácter o fuerza distintiva necesaria, por cuanto pese al boceto, letras y colores empleados, no se cuenta con elementos adicionales que puedan ser analizados y le proporcionen

el atributo de distintividad requerido, siendo insuficiente para los efectos requeridos. Carece de ese elemento que lo individualiza de entre otros en el tráfico mercantil.

De las citadas consideraciones queda claro que el denominativo propuesto bajo un marco de calificación global no cuenta con las condiciones requeridas para obtener protección registral, por tanto, corresponde rechazar el nombre comercial propuesto por falta de distintividad.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la compañía GRUPO ECO S.A en su impugnación, el signo propuesto adolece de la falta de capacidad distintiva a la que aluden los artículos 2 y 65 de repetida cita, ya que su giro comercial enfocado en un nombre comercial carente de distintividad dentro del tráfico mercantil, que confunde los servicios a proteger dentro del establecimiento comercial con lo característico de ecológicos, no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial



por su falta de distintividad, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante, los cuales resultan improcedentes.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la compañía GRUPO ECO S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:45 horas del 4 de abril de 2018., la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la compañía GRUPO ECO S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:45 horas del 4 de abril de 2018, la cual se confirma. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora