



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0615-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECOSEGURO”**

**THE SHERWIN- WILLIAMS COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-1856).**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 063 -2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veinticuatro de enero de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, casado, abogado vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, una sociedad organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 101 Prospect Avenue, N.W, Cleveland, Estado de Ohio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiún minuto diecinueve segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinte de febrero de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECOSEGURO” en **clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza, para



proteger y distinguir: “*Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes, resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas veintiún minutos diecinueve segundos del veintidós de mayo de dos mil doce., dispuso: “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada ...**”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de mayo de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, presenta recurso de apelación.

**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 del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.



**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial fundamentó su decisión en denegar la solicitud presentada al considerar que el signo ECOSEGURO incurre en la causal de Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, contenidas en el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señalando que el término **ECOSEGURO**, resulta una combinación léxica que incluye el término “ECO”, que imprime en la mente del consumidor promedio que los productos que se pretenden proteger se encuentran directamente relacionados con la ecología, siendo posible que al enfrentarse el consumidor promedio al signo **ECOSEGURO** en el mercado para proteger los productos propuestos, los relacione con productos de origen ecológico o en armonía con el medio ambiente .

Por su parte el apelante en sus agravios señala que la marca que se desea inscribir contiene los términos “**ECO**” y “**SEGURO**” y que el registrador únicamente ha analizado dicho término “ECO” como ecológico, agrega que el término “ECO” perfectamente puede significar económico o económica, ecolalia, colocación, y que además el término “ECO” significa “que se repite varias veces”, por lo que no es cierto que única y exclusivamente se refiera a ecológico, siendo la marca ECOSEGURO, perfectamente inscribible.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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.**” (agregada la negrilla)*

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto 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 7º- **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 en 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”*

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **“ECOSEGURO”** imprime en la mente del consumidor que el producto es ecológicamente seguro, lo que se traduce en una falta de distintividad de conformidad con el artículo 7 inciso g) señalado. Eventualmente en caso de no tener esa cualidad la marca podría ser engañosa al imprimir en la mente del consumidor una cualidad que el mismo solicitante indica no la tiene o no debe caracterizar el producto, ya que como indica el término eco puede interpretarse además como económico, al respecto en un producto como el analizado, el aspecto de ser económicamente seguro no es relevante, ya que no se trata de un bien que se ofrezca como cualidades financieras, sino por sus cualidades en alterar el medio ambiente donde se aplica. Por esta razón no puede distinguirse una pintura de otra por el hecho de que una sea “ecosegura” y la otra no, situación que hace incurrir en confusión al consumidor sobre



las características del producto y su origen empresarial. Analizada la marca en forma global y conjunta se determina que el consumidor podría interpretar desde el punto de vista ideológico y por lo extendida que está la conciencia ecológica en el mercado, el elemento “eco” como “ecológico” y “seguro”, como aquello que asegura o garantiza, de esta forma existe un riesgo potencial de esa interpretación, posibilidad de riesgo que impide la inscripción del signo solicitado para proteger al consumidor y garantizar que el sistema marcario permita identificar claramente los productos sin que se genere un riesgo de confusión.

Se concluye que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir exclusivamente cualidades o características y es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 2. Igualmente está conformado en su parte denominativa por el término ECO, cuyo término es asociado con el cuidado del medio ambiente y además al relacionarlo con los servicios que desea proteger en la clase solicitada, se convierte en un signo inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos j) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que generaría en el consumidor una expectativa de que el producto tenga atributos ecológicos, que no los tiene.

Por su parte 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será; en el caso concreto es evidente que dicho signo carece de tal condición, que resulta ser un requisito sine quanon para el registro de marcas, por lo que aplica además el artículo 7 inciso g).

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado “**ECOSEGURO**” incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en



los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 2 “*Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes, resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas*”.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiún minutos diecinueve segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 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 Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiún minutos diecinueve segundos del veintidós de mayo de dos



mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**