



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0280-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “ecomercado (DISEÑO)”

RAC-CER HOLDING CR, LIMITADA, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 9603-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1035-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del tres de octubre del dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, Abogada, vecino San Rafael de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RAC-CER HOLDING CR, LIMITADA**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y veinticuatro segundos del catorce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de octubre de 2012, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “**ecomercado (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial que protege un local en donde se van a vender diferentes artículos amigables con el ambiente.”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:48:24 horas del 14 de febrero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 1° de marzo de 2013, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **RAC-CER HOLDING CR, LIMITADA**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, 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 la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y es capaz de causar confusión y engaño en el consumidor promedio, por esto resulta inapropiable por parte de un



particular, citando como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que no es correcta la apreciación del Registrador porque los productos si son biodegradables, verdes y amigables con el ambiente, además éstos tienen la certificación de ser productos verdes, por los diversos sellos de calidad que respaldan los procesos de formulación. Aporta la hoja de seguridad de los productos que comercializan hecha por una profesional en química y asimismo el catálogo de los productos que venden y finalmente aporta copia certificada del artículo publicado en el Diario La República donde se hace constar la solidez con la que ya cuenta la marca, en la que empresas tan grandes como Florida Bebidas, Forum y Café Britt la utilizan, es decir ya la marca está siendo utilizada en el mercado, y además ya es conocida en el mercado por sectores muy fuertes y aceptada por los consumidores, lo que implica que ya la marca cuenta con distintividad suficiente y todos los elementos necesarios para ser susceptible de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas, 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, 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, ya que se puede afirmar, que lo pedido carece de aptitud distintiva respecto del establecimiento y giro comercial a proteger y distinguir, en razón de que el uso de tal nombre comercial podría ser susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa, y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría violentando dicho artículo tal y como lo estableció el Órgano a quo, al indicar que: “(...) *En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el nombre comercial analizado en su conjunto carece de*



la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos conocidos por la población y que se relacionan en forma directa con el giro comercial a proteger. (...) Dada la conformación del signo propuesto, se trata de una frase que se relaciona directamente con el giro comercial a proteger, por lo que el signo marcario es carente de la distintividad requerida de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Estos aunque los productos a proteger sean ecológicos. (...) Debe comprender el solicitante que de una infinidad de posibles signos distintivos a escoger, solicitó uno que expresamente se relaciona con el giro comercial a proteger. Por lo que, a pesar de que la empresa manifieste ser totalmente ecológica, “Ecomercado” para proteger un mercado ecológico no resulta inscribible. (...) Que si bien es cierto el hecho de proteger un giro comercial relacionado en forma directa con la ecología puede reducir el riesgo de confusión con respecto a los productos o servicios que se brindaran por el establecimiento comercial, esto no solventa la falta de capacidad distintiva del signo, exigida por el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”, por tanto corresponde rechazar el nombre comercial propuesto por falta de distintividad.

Observe el apelante que el signo propuesto “ecomercado” es una palabra compuesta por el radical genérico “eco” y siguiendo el análisis conforme al artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas, la calificación del nombre comercial se hará en base a los elementos no genéricos; en este caso el elemento a analizar es “mercado”, que significa: “*Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios*”(Diccionario de la Real Academia Española); del cual se desprende la generalidad del término, convirtiéndose éste en un elemento que por sí solo es incapaz de diferenciar un establecimiento de otro, en la corriente comercial.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **RAC-CER HOLDING CR, LIMITADA**, de la falta de capacidad distintiva a la que aluden los



artículos 2 y 65 de repetida cita, por lo que 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 “**ecomercado (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a confundir al consumidor, 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 la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RAC-CER HOLDING CR, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y veinticuatro segundos del catorce de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma.

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 la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RAC-CER HOLDING CR, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos y veinticuatro segundos del catorce de febrero del dos mil trece, la cual se confirma, para que rechace la inscripción de la solicitud



presentada. 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.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55