

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0714-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RedEcológica (Diseño)”

RED ECOLOGICA S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 2738-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 378-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veintitrés de marzo del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RED ECOLOGICA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Aldea Justo Rufino Barrios, Bodega Efraín Macario, Olinstepeque, Quetzaltenango, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con veintisiete minutos y veinticuatro segundos del veintinueve de junio del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de marzo de dos mil once, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RedEcológica (Diseño)”**, en clase 16 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“papel y artículos de papel, cartón y artículos; impresos diarios y*

periódicos, libros; artículos de encuadernación; papelería, materiales adhesivos (para papelería); materia de instrucción de enseñanza (excepto aparatos); papel higiénico, servilletas de papel, artículos de papel; pañuelos de papel, toallas de papel, mayordomo de papel, pañales desechables; notas de papel y bloques de notas que contienen adhesivos en un lado de las hojas para adherirse a las superficies, pegamento para papelería o para uso de oficina”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con veintisiete minutos y veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil once, 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 19 de julio de 2011, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **RED ECOLÓGICA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó 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 el Juez Suárez Baltodano, 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: *“(…) El signo “RedEcológica”, al utilizarse en relación con los productos a proteger en clase 16, resulta carente de la necesaria distintividad para ser inscribible. (...) Que la marca, al analizarla como un todo, carece de capacidad distintiva. Asimismo cabe indicar que en los signos mixtos, el elemento que predomina es la parte denominativa, en este caso, los términos “RedEcológica”, esto al ser este el medio que utilizará el consumidor promedio para referirse al giro comercial a proteger. Es importante señalar que la palabra “Red” empieza con mayúscula y en letras negras y la palabra “Ecológica”, empieza con mayúscula y en color verde por lo que el consumidor aunque la marca sea seguida, percibirá las palabras por separado según su significado. (...) Debe analizar el solicitante que el problema no se da por el uso de las palabras en forma individual, sino el conjunto de las mismas en relación con los productos a proteger. (...) Finalmente, este Registro considera importante resaltar, que el hecho de que la marca haya sido aceptada en otros países, tal y como lo señala el interesado, no significa, que dicha aceptación, sea un requisito sine que non para el Registro el inscribir la marca solicitada, pues, debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas, regulado en el artículo 6 inciso 3) del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio de territorialidad, en el sentido, de que el registro de una marca queda limitada al país que le*

concedió el registro, siendo, que la misma se registrá por la ley nacional de ese país, de tal forma que lo manifestado por el interesado no es de recibo. (...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 16. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas (...)”

Por su parte, la apelante alega en su escrito de expresión de agravios alega que el signo propuesto como tal con su diseño, es original y llamativo, el mismo como un todo, goza de características que quedan impregnadas en la mente del consumidor y que lo separan de los mismos de sus clase, ya que la combinación de colores, y diseños plasmados en el signo de su mandante, permiten la plena identificación de la marca para los fines para los cuales fue creada, disipando toda creencia de carencia de distintividad. Agrega que el signo propuesto no induce al consumidor al error o confusión, sino más bien, y contrario sensu de lo plasmado en la resolución de rechazo de plano, guía al consumidor hacia el concepto de los productos que comercializa la empresa titular. Señala además que existen marcas que se encuentran registradas y que son del mismo corte del solicitado por su mandante, y que además coexisten todas, aún y con radicales similares, situación que demuestra el error incurrido por el registrador al rechazarle el registro al signo propuesto, violentando los principios de libertad de comercio que contempla nuestra Constitución Política en sus artículo 28 y 46, ya que no puede dejar de otorgársele el derecho de registro a unos cuando a otros, en las mismas condiciones, se les ha otorgado. Finalmente alega que el proceso de inscripción del signo solicitado se encuentra bastante avanzado en Guatemala, lo que demuestra que en un ordenamiento paralelo al nuestro el signo que nos ocupa no encontró obstáculo alguno y por ello hacerle ver a esta autoridad, la necesidad de proteger los derechos de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se

solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada **“RedEcológica (Diseño)”**, si resulta carente de distintividad tal y como lo estableció el Órgano a quo, y además contraviene lo establecido en el inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata. Es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“(…) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irreregistrables. (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RedEcológica (Diseño)”**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger, a saber *“papel y artículos de papel, cartón y artículos; impresos diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; papelería, materiales adhesivas (para papelería); materia de instrucción de enseñanza (excepto aparatos); papel higiénico, servilletas de papel, artículos de papel; pañuelos de papel, toallas de papel, mayordomo de papel, pañales desechables; notas de papel y bloques de notas que contienen adhesivos en un lado de las hojas para adherirse a las superficies, pegamento para papelería o para uso de oficina”*. Los términos **“Red Ecológica”** hacen referencia en la mente del consumidor a que los productos forman parte de una red ecológica y que por lo tanto cumplen con esa característica de ser ecológicos, haciendo pensar

a este que su producción es en pro del ambiente, por lo que la negativa de inscripción por parte de este Tribunal, se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. 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.), por lo que no es procedente su registración.

El signo “**Red Ecológica (Diseño)**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación los términos “**Red Ecológica**”, como elemento preponderante de éste. 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.)

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para la clase 16 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección,

toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica y comercio “**RedEcológica (Diseño)**” no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos de la clase 16 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(...) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (...)*”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Por otra parte, los alegatos de que en nuestro país existen marcas que se encuentran registradas y que son del mismo corte del signo solicitado, así como de lo avanzado que se encuentra el proceso de inscripción de la marca propuesta en Guatemala, no son vinculantes a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en Costa Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro país u otros, ya que es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley

de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción, teniendo además presente que rige el principio de territorialidad.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RedEcológica (Diseño)”** por su falta de distintividad, además de resultar calificativa y descriptiva respecto de los productos a proteger y distinguir ya indicados y tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los mismos, bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada **“RedEcológica (Diseño)”**, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Red Ecológica S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintisiete minutos y veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 **María de la Cruz Villanea Villegas** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Red Ecológica S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintisiete minutos y veinticuatro segundos del veintinueve de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55