



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0211-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “ECOMINERALES D’NATURALS DISEÑO (1)

Tatiana Rojas Hernández Apoderada de Cesar Emilio López Barillas, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-7968)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 741-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada ***Tatiana Rojas Hernández***, mayor de edad, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y seis-cuatrocientos veintinueve, en su condición de Apoderada del señor ***Cesar Emilio López Barillas*** quien es mayor de edad, salvadoreño, con documento de identidad de su país número cero cero seis cinco nueve seis cero siete-cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de setiembre del dos mil trece, la Licenciada ***Tatiana Rojas Hernández*** de calidades y en



su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 01 para proteger y distinguir: *“Abonos minerales para la tierra”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas cuarenta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiún o de febrero del dos mil catorce, 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 28 de febrero del 2014, la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández** en su condición citada, 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 Arguedas Pérez, y;

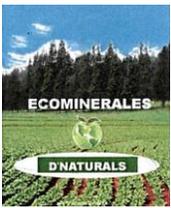
CONSIDERANDO



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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, como



razones intrínsecas. En ese sentido consideró rechazar la inscripción de la marca , en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción.

Por su parte, alega la apelante que el prefijo ECO es percibido por el consumidor como sinónimo de ecológico, lo que en el caso concreto no tiene esa característica, y que es un producto hecho a base de minerales extraídos de la naturaleza, por lo que no es engañoso al consumidor medio, y que el producto no es proteccionista del ambiente ni garantiza este, si no que los componentes forman la base molecular del “fertilizante” y es por ello el nombre de **ECOMINERALES**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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.**”* (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**, con relación a situaciones que impidan su



registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y 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:*

[...] g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]

Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio [...]”

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en servicios iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos servicios, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

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 analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada, a pesar de los argumentos efectuados por la apoderada del gestionante, considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar comprendido de



términos de uso común por lo que efectivamente no cumple con lo dispuesto en el artículo 7 inciso g), razón por la cual se confirma la resolución recurrida.

En el caso de referencia estamos frente a la marca “**ECOMINERALES D’NATURALS (diseño)**”, que al estar conformado por palabras de uso común y genéricas, le restan distintividad a la marca, y 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. Conforme al principio de independencia de las marcas, cada solicitud es analizada respecto de su específico marco de calificación registral, razón por la cual el hecho de que se encuentren registradas marcas que incluyan el prefijo **ECO** no significa en modo alguno que el signo propuesto también tenga que ser aceptado, debe recordarse que el análisis que hace este Tribunal deviene de todos y cada uno de los elementos en conjunto, razón por la que a todas luces es notable la falta de distintividad de la marca solicitada; la marca no debe concentrarse únicamente con el prefijo **ECO**, sino debe observarse el conjunto; las marcas que se solicitan sean inscritas al Registro de la Propiedad son calificadas y examinadas conforme a la normativa que rige la materia de manera independiente, donde no se atenta contra el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica.

Como bien lo dijo el a-quo, el prefijo **ECO** está relacionado directamente con ecología, la palabra **MINERALES** con sustancias inorgánicas que se hallan en la superficie o en diversas capas de la corteza del planeta y junto a **D’NATURALS** le dicen al consumidor: “Productos minerales que son naturales y en pro del ambiente”, y esto relacionado a los productos que se busca proteger (abonos minerales para la tierra), donde el diseño consiste en un cielo azul, nubes blancas, árboles y un sembradío de color verde, no deja entrever ninguna aptitud distintiva, lo que da como resultado la imposibilidad del consumidor de distinguir esos productos de otros que pertenecen a los competidores.

Por último, se debe destacar el hecho de que por un error material e involuntario, inicialmente el Registro de la propiedad Industrial describió la marca solicitada como **ECOMATERIALES**,



siendo lo correcto *ECOMINERALES*, razón por la que reconociendo el error, subsana y realiza la anulación de lo actuado mediante auto del 04 de diciembre del 2013, sin causar algún daño o perjuicio al gestionante y más bien, aplicando la política de saneamiento que comparte este Tribunal, fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal y conservando los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública.

Como consecuencia de las consideraciones y cita normativa expuesta, este Tribunal concluye que el signo que se pretende registrar carece de suficiente aptitud distintiva, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así el artículo 7 inciso g de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de



fábrica y de comercio solicitada para proteger y distinguir “Abonos minerales para la tierra” en clase 01 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 Tatiana Rojas Hernández, en su condición de apoderada del señor Cesar Emilio López Barillas, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas con cuarenta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de febrero de dos mil catorce, 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 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada *Tatiana Rojas Hernández*, en su condición de Apoderada del señor *Cesar Emilio López Barillas* en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de febrero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55