



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0473-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECO STONE” (19)**

**EXPICA PEDREGAL S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-1500)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 856-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del ocho de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, Centro Omni 8° piso, Avenida 1ª, Calle 3ª, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve, en su condición de apoderado especial de **EXPICA PEDREGAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio de Heredia-Belén San Antonio, frente a Scott Paper, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintitún segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de febrero de dos mil doce, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“ECO STONE (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: “piezas de adoquín drenante, pavimentos permeables o drenantes y sistemas de pavimentos drenantes (no metálicos)”, en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintiún segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, 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 para la clase 19 solicitada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de mayo de dos mil doce, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de **EXPICA PEDREGAL S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, veintiocho minutos, dieciocho segundos del ocho de mayo de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

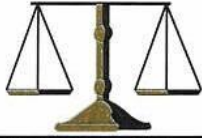
**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ECO STONE (DISEÑO)**”, por considerar que el signo propuesto contienen elementos de engaño respecto a los productos que desea proteger, y por ende faltos de distintividad, además, resulta ser engañoso y carente de distintividad, por lo cual no es posible el registro de la misma, por transgredir el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación argumenta que el criterio del Registro es incorrecto por cuanto, ECO no tiene ninguna relación con la ecología, ese término puede entenderse de muchas maneras diferentes, la gran mayoría relacionadas con la repetición de algo y no con ecología. La equivocación del Registrador parece originarse en que asume que ECO es un prefijo. Contrariamente la marca solicitada está compuesta de dos palabras. Por lo que solicita se revoque la resolución.

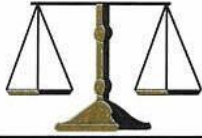
En el caso de referencia el signo pretendido es “**ECO STONE (DISEÑO)**”, el cual es mixto, formado por dos palabras “**ECO**” y “**STONE**”, y un diseño, el término “**ECO**” escrita en mayúscula de color verde, en la cual sobresalen dos hojas, ambas de color verde, ésta palabra está colocada sobre la expresión **STONE** en color gris oscuro, con el detalle que la letra “**O**” está sustituida por una gota en color celeste, todo escrito en forma especial, siendo, que la representación de la sociedad apelante, a folio 2 del expediente indica que el vocablo “**STONE**” significa “**PIEDRA**”, por su parte, la locución “**ECO**”, es un prefijo de la palabra “ecológico”, ocurriendo que la marca solicitada resulta *descriptiva de cualidades*, ya que trasmite e informa en forma directa características de los productos que pretende amparar, a saber, “*piezas de adoquín, drenante, pavimentos permeables o drenantes y sistemas de pavimentos drenantes (no metálicos)*”, toda vez, que estos productos que se pretenden proteger con el signo solicitado conducen al término “drenar” lo cual lo hace descriptivo, también en cuanto a la expresión ecológico porque al drenar se está limpiando impurezas, en este sentido, los consumidores por medio de la denominación indicada pueden determinar la



forma de cómo son esos productos, los van adquirir en razón de la idea que ésta le suministra, sea, que son menos contaminantes, más limpios y protegen al medio ambiente, cualidad que permite que el consumidor los elija respecto de otros productos de igual naturaleza que se encuentran en el comercio. Por lo que considera este Tribunal que la marca a registrar cae en lo descriptivo, por lo que resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el registro en cuanto a que la marca no es inscribible por razones intrínsecas, pero con fundamento a lo dispuesto en el artículo d) citado, no de conformidad con lo prescrito en los incisos g) y j) del artículo 7 indicado. En virtud de ello, considera este Tribunal que los alegatos de la recurrente no se acogen.

Con fundamento en lo expuesto, no es factible registrar el signo “**ECO STONE (DISEÑO)**” como marca de fábrica y comercio en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de tratarse de un signo inadmisibles por razones intrínsecas de acuerdo a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 7 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **EXPICA PEDREGAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintiún segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, pero por las razones indicadas por esta Instancia.

**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***

De conformidad con las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **EXPICA PEDREGAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, veintiún segundos del veinticuatro de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, pero por las razones indicadas por esta Instancia. 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.-**

*Luis Gustavo Álvares Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE: Marcas intrínsecamente inadmisibles  
TNR. 00.41.53**

**Marca Intrínsecamente inadmisibles**

**TE: Marca descriptiva  
TG: Marcas inadmisibles  
TNR: 00.60.55**