

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0539-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



HOLCIM (COSTA RICA) S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-6539

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0051-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce el recurso de apelación interpuesto por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, cédula de identidad 1-1331-0636, vecino de San Francisco de Goicoechea, en su condición de apoderado especial de la empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, entidad costarricense con cédula jurídica 3-101-006846, domiciliada en San José, Pavas, edificio Torre Cordillera, piso 8, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:49:45 horas del 27 de setiembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de julio de 2022, el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, de calidades indicadas y en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 19 internacional: cemento manufacturado de manera ecológica; lista que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro, el 8 de setiembre de 2022, según consta a folio 8 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:49:45 horas del 27 de setiembre de 2022, rechazó la marca solicitada al considerar que se conforma de términos de uso común carentes de distintividad respecto de sus productos en clase 19, de conformidad con el inciso g) artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1. El criterio dado por el registrador no es correcto, debido a que el signo propuesto no se presenta al consumidor acompañado de un sustantivo, por lo cual no evoca la idea de alguna característica.
2. El vocablo ECO se presenta al consumidor de manera limitada, por lo que no podría calificar ningún sustantivo, por esta razón debe evaluarse de esa forma, y no como erradamente lo indicó el registrador, al considerar que la marca pretendida es ECOCEMENTO.
3. El operador jurídico determina que el término ECO siempre se define como

ecológico, lo cual no es verdadero si no se utiliza como prefijo; en consecuencia, no lleva razón.

4. La marca solicitada no es engañosa, es evocativa al otorgar una idea que guarda relación con el producto a proteger; por ende, genera la suficiente diferenciación respecto de otros distintivos marcarios.

5. El producto que se intenta proteger con la marca solicitada, su objetivo es ser ofrecido como un producto novedoso perteneciente a la familia de marcas de HOLCIM, entre las cuales existen Holcim Fuerte, Holcim Multibase, Fuerte Ecoplanet, Multibase Ecoplanet.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA NO REGISTRACIÓN DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Por consiguiente, la finalidad que tiene la Ley de marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos

dentro de los usos normales del comercio, entre los cuales se encuentran las marcas, que conforme al artículo 2 es definido 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.”

Asimismo, ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, tal como lo apunta el artículo antes indicado, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de las características esenciales al indicar:


La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Bajo este contexto legal, es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos o servicios similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado. Siendo que estos motivos intrínsecos están contenidos en artículo 7 de la Ley de marcas, dentro del cual nos interesa:

“Artículo 7- 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”.



Expuesto lo anterior, es necesario analizar la marca propuesta  en clase 19 internacional para distinguir cemento manufacturado de manera ecológica; de ahí que, la marca vista en su conjunto es mixta, conformada por un rectángulo de fondo verde, dentro del cual presenta la palabra **eco** escrita con una grafía especial en letras color amarillo, además en la vocal **o** presenta en su interior la figura de una hoja en color verde. En consecuencia, considera este Tribunal que el diseño visto en su conjunto y por la forma en que se muestra el vocablo **eco** así como los restantes elementos, le proporcionan al signo la suficiente distintividad para ser diferenciado dentro de la actividad comercial que se pretende.

Sobre esta misma línea de pensamiento, la doctrina ha señalado:

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere.

El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado [...] El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca [...] la marca carece de carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras. (LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001*, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, p. 159)

Por otra parte, el recurrente dentro de sus alegatos indica que la marca podría calificarse en evocativa. Al respecto, este Tribunal en cuanto al tema ha indicado:

[...] las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “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 y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. [...] (Tribunal Registral Administrativo, voto 0094-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016).


La característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para

llegar a determinar información respecto del género, cualidades o condición del producto o servicio a identificar.

Bajo este conocimiento, se acogen los alegatos del apelante por cuanto efectivamente la marca solicitada corresponde a un signo evocativo, que no hace alusión directa sobre el producto que busca proteger y distinguir; siendo que el consumidor debe realizar un proceso intelectual, para interpretar el concepto del signo y determinar información acerca del producto.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por Guillermo Rodríguez Zúñiga representando a **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:49:45 horas del 27 de setiembre de 2022, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el

trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 19 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55