



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0983-TRA-PI

Solicitud de inscripción señal de propaganda: “↓CO2” (DISEÑO)

HOLCIM (COSTA RICA) S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9214-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 766-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del treinta de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos y treinta y siete segundos del veinticinco de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado al Registro de Propiedad Industrial el 19 de Setiembre del 2011, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda **↓CO2**, que será utilizada para promocionar servicios de construcción; especialmente un programa dirigido a la reducción y compensación de emisiones de dióxido de carbono en la construcción, en combinación con la marca “CONSTRUIR SIN HUELLA” inscrita bajo el **Registro No. 210377**.

II. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y seis minutos y treinta y siete segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial



dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Octubre del 2011, el Licenciado **Pal Hegedus**, en la representación dicha, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en razón de que fuera admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la señal de propaganda **“CO2” (DISEÑO)**, propuesto por la empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, el artículo 62, literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en razón de que el signo solicitado es una señal de propaganda compuesta por elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados a los productos los hace carentes de distintividad. Que la señal de propaganda propuesta manifiesta en forma directa características de los productos a proteger por lo que resulta inapropiable por parte de un particular.



El apelante en sus agravios manifiesta no compartir el criterio del Registro al indicar que la señal de propaganda no es susceptible de apropiación registral debido a que se compone solamente de los elementos “CO2”, siendo que estos se acompañan de un diseño, debiendo analizar la denominación solicitada en su totalidad. Además al estar siempre ligada a una marca previamente inscrita le otorga la distintividad necesaria para ser inscrita como señal de propaganda, por lo que no es posible causar engaño en el consumidor ya que se utilizará para promocionar servicios que se encuentran debidamente protegidos por un registro otorgado. Agrega también que no se hace reserva exclusiva del término CO2, haciendo notar que su representada obtuvo el registro de 4 solicitudes de señal de propaganda que también utilizan el término CO2, sin que existiera objeción alguna, debiéndose apreciar de estas que la señal de propaganda solicitada conforma uno de los elementos parte de las señales de propaganda inscritas y que al no hacer reserva exclusiva del término CO2 fueron susceptibles de inscripción como tal, con lo cual se concluye que lo procedente es continuar con el trámite normal de inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. A juicio de este Tribunal, efectivamente la señal de propaganda solicitada es descriptiva de las características que eventualmente podrían tener los productos que son protegidos con la marca asociada, inscrita bajo el registro 210377.

Ello implica que la señal de propaganda solicitada, tal y como manifiesta el Registro en la resolución recurrida, *“(...) nos transmite una idea muy clara de lo que se trata. Así las cosas, es claro que la señal de propaganda propuesta, efectivamente está compuesta por vocablos genéricos y de uso común en el campo del comercio.”*, estando constituida por términos descriptivos y no es novedosa, original ni distintiva debido a que la forma gráfica indica que baja o reduce CO2 revela de forma clara y común una característica del producto, la cual no puede ser protegida en perjuicio de competidores que no podrían utilizar el signo “↓” para indicar reducción en CO2 de sus productos, dado lo cual deviene en una denominación totalmente descriptiva de una de sus eventuales características, por lo que caería en el supuesto



contemplado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y no cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la citada ley que ordena que las expresiones y señales de publicidad comercial deben ser originales y características para poder ser inscribibles.

Por lo anterior, efectivamente a la señal propuesta le falta distintividad, lo que no permite su inscripción por así impedirlo la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación también con lo dispuesto en el numeral 61 de dicho cuerpo normativo.

Como conclusión la señal de propaganda propuesta “**CO₂**” (**DISEÑO**) constituye una frase universalmente conocida como la forma de designar a nivel químico el dióxido de carbono que es un compuesto químico de origen natural compuesto por dos átomos de oxígeno unidos covalentemente a un átomo de carbono. Esta terminología se debe dejar a la libre, a efectos de que todo aquel agente económico que compita en el mercado la pueda usar libremente de manera informativa en la correspondiente etiqueta, igualmente el símbolo “↓”, universalmente indicativo de reducción, por lo que no es factible otorgársela a un competidor de manera exclusiva, pues tal cosa iría en contra de la libre competencia, tan necesaria en una economía de mercado como es la costarricense y contraría el artículo 2 de la Ley de Marcas.

Por estas razones, no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario no siendo factible aceptar lo dicho por el recurrente en el sentido de que el signo solicitado es susceptible de inscripción y tampoco resulta de recibo su argumento de que el Registro de la Propiedad Industrial ha aceptado la coexistencia de otros signos que comparten el término “↓**CO₂**”, en virtud de que, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver un asunto puede fundamentar sus decisiones en los documentos que constan dentro del expediente venido en Alzada, sin poder entrar a valorar las condiciones que permitieron otros registros o los aspectos que hayan sido debatidos en expedientes ajenos a la solicitud del signo marcario que nos ocupa.



Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos y treinta y siete segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, la cual 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las anteriores consideraciones se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, a las diez horas con cuarenta y seis minutos y treinta y siete segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptorios

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55