

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

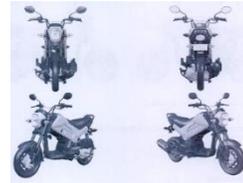
EXPEDIENTE 2021-0204-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

HONDA MOTOR CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10381)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0321-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con tres minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno.

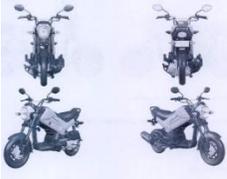
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, portador de la cédula de identidad número 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **HONDA MOTOR CO., LTD**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Japón, con domicilio en 1-1, Minami-Aoyama 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo 107-8556, Japón, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:51:52 del 13 de abril de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la

empresa **HONDA MOTOR CO., LTD**, solicitó el registro de la marca tridimensional:



para proteger y distinguir en clase 12 internacional: motocicletas y motonetas.

En resolución de las 9:51:52 del 13 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo no tiene distintividad y es la forma usual del producto, por lo que es inadmisibles para ser registrada, de conformidad con el artículo 7 incisos a y g de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Considera que no es la forma usual o común del producto, la afirmación del Registro de Propiedad Intelectual que indica que es la forma común de productos en clase 12 internacional carece de sentido, toda vez que los componentes (elementos) que un objeto incluye van a definir su naturaleza y no así la forma de este. Por otro lado, la forma que es el objeto que interesa en el presente caso, va a ser definida por el modo en que se disponen dichos elementos, y la composición resultante.

2.- Alega que el Registro de Propiedad Intelectual no realizó un análisis correcto del signo toda vez que al parecer a criterio de esa autoridad “la disposición de algunos de los elementos que forman parte de la moto no le otorgan aptitud distintiva a una marca tridimensional”, cuando en realidad es esa disposición la que crea la forma del objeto, que es en sí a lo que se refiere una marca tridimensional.

3.- Se refiere al detalle de los componentes que refleja el diseño, indicando que la alteración en la posición usual de uno de los elementos que componen una motocicleta hace que el diseño pierda todo significado en lo que respecta a la configuración tradicional de las motocicletas, ya que el diseño se caracteriza porque el motor no se encuentra ubicado en la parte inferior delantera como es la norma en las motocicletas, sino que su motor se encuentra ubicado en la zona del basculante. En virtud del cambio del motor a la parte trasera, se obtiene un espacio de forma pentagonal debajo del tanque de gasolina, lo que no se visualiza en las demás formas de motocicletas en el mercado. Además, considera que ese espacio pentagonal representa una clara diferencia con respecto a las formas usuales de las motocicletas en el mercado.

4.- Alega que el diseño de la marca de su representada se caracteriza por que su cuerpo es estilizado y tiene una disposición geométrica de "V" la cual es totalmente novedosa, a diferencia de un diseño típico de una motoneta, que se caracteriza por ser un diseño tosco, simple. Indica que el gran faro frontal, el tanque de gasolina con un tamaño relativamente menor, el escape que sobresale lateralmente y los manillares que se elevan alto, son otras de las alteraciones en el diseño, representando particularidades que genera la disposición de estos elementos y consecuentemente que su forma sea distinta a la del resto de motocicletas.

5.- Considera que la marca sí es distintiva y que se debe aplicar el principio de visión en conjunto y solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto este Tribunal no advierte hechos que tengan el carácter de probados y no probados, relevantes para lo que debe ser resuelto.

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 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978 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 estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas citada, dentro de los cuales interesa mencionar el inciso a) y g) que señalan que “no podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que

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

De acuerdo con esos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga distintividad y además como en el presente caso sea la forma usual o corriente del producto que se pretende marcar con el signo.

Debe tenerse presente, que la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...] 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, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

En el caso que nos ocupa, el distintivo marcario solicitado, constituye un signo tridimensional. Sobre esta figura marcaria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que:

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. [...] la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas [...] (Proceso 099-IP-2012. MARCA: EXHIBIDOR DE CHUPETAS”. Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce).

Así las cosas, al igual que otros tipos de signos, como los bidimensionales que resultan de mayor circulación en el mercado para distinguir los productos, las marcas tridimensionales deben contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, por cuanto ese elemento resulta ser la función primordial, tal y como lo dispone tanto la normativa nacional, como la internacional (Véanse los artículos 2, 3 y 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, artículo 20 de su reglamento y numeral 6 quinquies B) inciso 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial) y así ha sido congruente la doctrina marcaria, al señalar que:

...la capacidad distintiva de la forma del propio producto es en principio, más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. Esto explica precisamente el que en relación con la marca consistente en la forma del producto se plantee una cuestión ulterior. A saber, si para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original y arbitrario que refuerce la débil capacidad distintiva inherente a la forma del producto. (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, "Tratado Sobre Derecho de Marcas", Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, II Edición, Madrid, 2004, p. 216).

El Registro de la Propiedad Intelectual indicó que la marca tridimensional solicitada:



, para proteger y distinguir en clase 12 internacional: motocicletas y motonetas, es la forma usual del producto, en este caso la forma de motocicletas y motonetas y que por lo tanto no tiene distintividad. Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de primera instancia, ya que la marca solicitada es una motocicleta y una motoneta, y que aún y cuando, el diseño propuesto según el apelante, tiene varias características que la hacen novedosa y diferente de los diseños "típicos" de una motoneta, sigue cumpliendo con las características principales que definen un vehículo de esa naturaleza y que según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, ubicado en el siguiente enlace <https://dle.rae.es/motocicleta>, motocicleta es:

1. f. Vehículo automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillines y, a veces,

con sidecar.

Y una motoneta se define:

1. f. Arg., Bol., Chile, Col., Cuba, Ec., Guat., Méx., Nic., Pan., Perú, Ur. y Ven. Motocicleta con ruedas pequeñas, que tiene una plataforma para apoyar los pies. <https://dle.rae.es/motoneta?m=form>.

Por lo tanto, es claro que el diseño que se solicita proteger es un vehículo con dos ruedas, el cual corresponde a la forma usual de las motocicletas o motonetas, con la particularidad de que estas últimas, poseen una plataforma para apoyar los pies; y es precisamente lo que en clase 12 pretende proteger el apelante.

De lo expuesto se infiere, que cuando se pretenda registrar una figura especial de un objeto como marca tridimensional, esta debe poseer una forma característica especial, original y novedosa, para que, como marca distinga y diferencie el producto que se ofrece en el mercado, ya que el inciso a) del artículo 7 de la citada Ley de marcas, no permite registrar la forma de los productos si esa es usual y común, ya que la forma que es apropiable por todos no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva.

Por lo que bajo esta línea de pensamiento la doctrina ha señalado lo siguiente:

[...] las formas se admiten a registro siempre que no sean formas necesarias para el uso común en el sector comercial en que se desarrolle el producto o servicio que dicha forma distingue. De otro modo, la exclusiva ostentada por el titular de la marca obstaculizaría la libre competencia del producto o servicio identificado [...]. El registro de una marca tridimensional debe

preceder al uso de la forma en el tráfico por otros competidores. Dicho registro evitará que los competidores copien la forma y la usen lo que llevaría a un uso generalizado de la forma. Así, cuando el uso de la forma se generaliza, la marca está privada de carácter distintivo, por ser forma usual del producto y no puede registrarse posteriormente. (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 176,178).

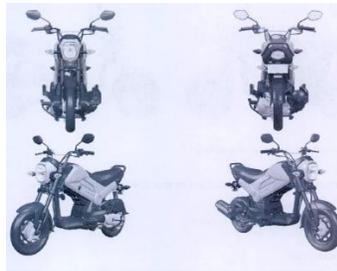
Por lo anterior este Tribunal rechaza los agravios del apelante, ya que la marca propuesta no tiene la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para los productos solicitados en clase 12 de la nomenclatura internacional y además por constituir la forma usual y corriente de los productos que solicita proteger con el signo. Aún y cuando como señala el apelante, pese a que la marca propuesta posee algunas características que lo diferencian de un diseño típico, tales cambios no son suficientes para dar la distintividad necesaria que una marca tridimensional requiere, por el contrario, se trata de un vehículo “motocicleta de dos ruedas pequeñas” conforme lo analizado, por lo que no procede su registro, por carecer de novedad y distintividad.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteando por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **HONDA MOTOR CO., LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:51:52 del 13 de abril de 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso

de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la empresa **HONDA MOTOR CO., LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:51:52 del 13 de abril de 2021, la que en este acto **se confirma**, por lo que se deniega la solicitud



de inscripción de la marca tridimensional , para proteger y distinguir en clase 12 internacional: motocicletas y motonetas. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR

Marcas Tridimensionales

TG. Tipos de marcas

TNR. 00.43.89

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR .00.41.53