



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0782-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “INNOVACIÓN PARA TODOS”**

**NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.)**

**Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 2012-3381)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 0237-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del once de marzo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.)**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, domiciliada en No. 2 Takara-Cho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y treinta y un segundos del veintiocho de junio del dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de abril de dos mil doce, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su



condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**INNOVACIÓN PARA TODOS**”, en clase 12 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*barcos/embarcaciones y partes y accesorios de los mismos; automóviles, camionetas, camiones, furgones, vehículos deportivos utilitarios, omnibuses, vehículos, recreativos, autos deportivos, autos de carrera, camiones semirremolques, camiones autoelevadores, y tractores, y partes estructurales y accesorios de los mismos; vehículos motorizados de dos ruedas, bicicletas y partes y accesorios de los mismos; carretas; vehículos volcadores; vehículos remolcadores; vehículos propulsores; tractores; motores para vehículos terrestres; ejes de vehículos; mecanismos de transmisión y engranajes para máquinas; amortiguadores, frenos; motores de corriente alterna/motores de corriente directa para vehículos terrestres; alarmas antirrobo para vehículos; parches de goma adhesivos para reparar cámaras y neumáticos*”, y en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de venta por menor o mayor de artículos varios, especialmente automóviles, sus partes y accesorios (con exclusión de su transporte); publicidad y servicios de publicidad*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y tres minutos y treinta y un segundos del veintiocho de junio 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 41 internacional. (...).*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2012, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.)**, 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 la Jueza Mora Cordero, 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: *“(...) En el caso concreto nos damos cuenta que si bien el término no lleva relación con el producto o el servicio, si indica que este es innovador, pero que el mismo tenga una característica de arbitrariedad no lo hace distintivo y de igual manera no se considera que sea evocativo ya que indica claramente que se trata de “innovación para todos”, no evoca nada, solamente da un mensaje al consumidor y no le aporta ningún elemento para que este lo retenga en su mente como lo hacen los signos con distintividad. (...) En este caso la marca no crea ninguna “fantasía” en cuanto a la combinación de vocablos, simplemente “innovación para todos” lo puede utilizar cualquier comerciante que pretenda dar el mensaje de que su producto o servicio es innovador, no es una manera diferente de decirlo, es la manera usual de transmitirlo al consumidor. (...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta carente de la distintividad necesaria en*



*relación con los productos a proteger en clase 12 y los servicios en clase 35. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado.*

Por su parte, la apelante alega en su escrito de expresión de agravios que el signo propuesto considerado en su conjunto sí posee la distintividad necesaria para ser inscrita como marca, especialmente si se toma en cuenta que no es la forma usual de referirse a los productos y servicios a proteger en las clases 12 y 35. Señala que no es cierto que se trata de términos de uso común en el comercio ni tampoco se está privando a los demás comerciantes de utilizar estas palabras, siendo que lo que se busca es proteger el conjunto “INNOVACIÓN PARA TODOS” considerado en su totalidad y no cada palabra en su consideración individual. Concluye que el signo marcario propuesto es una forma fantasiosa y creativa de referirse a los productos y servicios indicados en la solicitud y que se contemplan en las clases 12 y 35 de la Clasificación Internacional, señalando que si bien es cierto que se trata de palabras de nuestro lenguaje, pero que la solicitante ha colocado de forma tal que resulta en un conjunto distintivo en relación con los productos y servicios a proteger, que no califica o describe característica alguna de éstos.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “INNOVACIÓN PARA TODOS”, si resulta carente de distintividad tal y como lo estableció el Órgano a quo. Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios propuesta, en las clases 12 y 35 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos sin ninguna distintividad. Los términos “INNOVACIÓN



PARA TODOS” hacen referencia en la mente del consumidor a que los productos y servicios son innovadores y asimismo están al alcance de todos los consumidores, violentando además del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, el inciso k) del artículo 8 de dicha Ley, ya que tales términos no pueden ser apropiados por un particular, generando asimismo su uso en una marca competencia desleal, ya que dicha frase es muy utilizada por los comerciantes insertos en el campo de productos y servicios que tienen que ver con la tecnología y por lo tanto ese signo no puede ser apropiado en una marca por un particular, excluyendo a la competencia de su uso.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos y servicios a proteger y distinguir, para las clases 12 y 35 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, 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 y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica, comercio y servicios “**INNOVACIÓN PARA TODOS**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos y servicios de las clases 12 y 35 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(...) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que*



*es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (...)”.*

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Por otra parte, los alegatos de que en nuestro país existen marcas que se encuentran registradas y que son del mismo corte del signo solicitado, no son vinculantes a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en Costa Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro país u otros, ya que es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 7 y 8 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción, teniendo además presente que rige el principio de territorialidad.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **“INNOVACIÓN PARA TODOS”** por su falta de distintividad, respecto de los productos y servicios a proteger y distinguir ya indicados, bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta carente de suficiente aptitud distintiva, respecto de los productos y servicios a proteger, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos g) y k) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica,



comercio y servicios solicitada “**INNOVACIÓN PARA TODOS**”, para proteger y distinguir los productos y servicios indicados de las clases 12 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y tres minutos y treinta y un segundos del veintiocho de junio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y tres minutos y treinta y un segundos del veintiocho de junio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose 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*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**