



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0158-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica



KIA MOTORS CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-9746)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 607-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta y cinco minutos del primero de agosto del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **KIA MOTORS CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Corea, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del trece de enero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de noviembre del dos mil trece, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo





como marca de fábrica, para proteger y distinguir: “Automóviles, camiones, buses, minibuses, automóviles con tracción en las cuatro ruedas, automóviles tipo camioneta (Vans), automóviles tipo mini camioneta (Minivans), vehículo deportivo utilitario (SUV), motores para vehículos terrestres, motores de combustión para vehículos terrestres, manijas para puertas de automóviles, bolsas de aire (dispositivos de seguridad para automóviles), limpia parabrisas, capós para motores de combustión de automóviles, bombas de aire, (accesorios para automóviles), indicadores de dirección para vehículos, dispositivos antideslumbrantes para vehículos, retrovisores para automóviles, parachoques para automóviles, carrocerías para automóviles, parabrisas, asientos infantiles de seguridad, para vehículos, volantes para automóviles, escalones y/o estribos para vehículos, ruedas y/o llantas para automóviles, fundas de asientos para automóviles, cinturones de llantas para automóviles, fundas de asientos para automóviles, cinturones de seguridad para vehículos, vehículos eléctricos, partes estructurales y accesorios para automóviles incluidos en esta clase”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del trece de enero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de enero del dos mil catorce, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **KIA MOTORS CORPORATION**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del trece de enero del dos mil catorce, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 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 rechaza el signo marcario propuesto argumentando que no es susceptible de protección registral, en razón de que éste describe características propias de los productos, por lo que carece de aptitud distintiva, dado que no podría diferenciarse de otros productos que tienen igual o similar función o característica. Además, la marca solicitada deviene engañosa, por cuanto la cualidad que el signo atribuye a los productos “eco híbrido” podría no tenerlos. Por lo que la marca propuesta es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas Y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa solicitante y apelante, en su escrito de agravios, argumenta que el Registro incurre en un error al asimilar los radicales ECO, con el término “ECOLÓGICO”. Tome en cuenta el Órgano de Alzada que la marca que se desea inscribir, contienen los términos “ECO HYBRID (DISEÑO)” y que la señora Registradora únicamente ha analizado el término “ECO” como “ECOLÓGICO” pues subjetivamente le resulta conveniente para un rechazo de oficio sin fundamento legal, o bien que responden a lo que se encuentra de moda en el argot popular.



El término “ECO” perfectamente puede significar económico, o economía, ecología, ecolalia, ecolocación, eco en sí mismo significa: “que se repite varias veces” por lo que no es cierto que ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE se refiere a ecológico. Por lo que “ECO HYBRID (DISEÑO)” resulta ser por lo tanto una marca perfectamente inscribible para sus productos en clase 12 de la nomenclatura internacional.

Aduce, que los términos del lenguaje del diario acontecer, se permite su registro, siempre que sea novedoso en cuanto a la aplicación marcaria. Es decir no se torna tan importante el efecto creativo del signo, sino que se le da mayor importancia a la aplicación de los productos respecto de la denominación marcaria que los identifica. Si bien es cierto la marca “ECO HYBRID (DISEÑO)” puede tener contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, y es precisamente ese aspecto es el que hace DISTINTIVA a la marca. Por lo que esta marca no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger.

CUARTO. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que evoquen o describan características del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros. Al respecto comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que inicia con el adverbio de modo “*únicamente*”:

“(…) la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por



descriptivos. (...)” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 254.**

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca: permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio a sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma. Para estos casos, el artículo 28 de la Ley de Marcas indica que los elementos de uso común o genéricos para el producto o servicio dentro de un signo compuesto no son protegibles.

Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece en lo conducente:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para



calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”
(destacado en negrita no es del original).

Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“(…) Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicán dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS
<u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u>

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y



para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes. (...)"

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso,



es un signo que está compuesto por dos términos que no son arbitrarios para los productos a proteger: la palabra inglesa “hybrid” que significa “**híbrido**” y describe una característica de que puede realizar funciones diversas y el radical “**eco**” que entonces con alta probabilidad sería interpretado por el consumidor como “ecológico”, es decir como un radical genérico que al asociarse con la palabra “**hybrid**” indica comúnmente que se trata de un producto ecológico por sus características “híbridas”. Al respecto es importante notar que en el sector tecnológico actualmente lo ecológico es una característica de moda, lo que lleva la tendencia que el radical “**eco**” se interprete preferiblemente como ecológico. Se concluye que, en su conjunto el término “**ECO hybrid**” transmite la idea de lo que es ecológico por ser híbrido, cualidad que el consumidor buscará en los productos que pretende proteger la marca “**ECO hybrid**”. El término “**Eco híbrido**” de forma exclusiva describe una característica deseable en productos como automóviles y partes estructurales de los mismos, por ejemplo los motores híbridos que operan con gasolina y electricidad por motivos ecológicos. Al no encontrarse en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva



más allá de la mera descripción de características, esto impide acceder al registro tal y como se solicita, el consumidor tenderá a considerar el término “**ECO hybrid**” no como una marca sino como una línea ecológica e híbrida del producto.

En todo caso, por tratarse únicamente de términos descriptivos de cualidades que podrían tener los productos, la marca no presenta distintividad suficiente para su inscripción de acuerdo con el artículo 7 inciso d) y 28, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que los elementos que conforman la denominación del signo, sea “**ECO**” e “**hybrid**” no son protegibles para los productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por ser de uso general y necesario en el comercio para cualquier competidor que quiera indicar que su producto es ecológico y tiene cualidades de ser “híbrido”, lo que hace que la marca propuesta no tenga como se dijo anteriormente aptitud distintiva, para ser objeto de inscripción. El hecho de que sea novedoso en su combinación, tal y como lo indica la recurrente en su alegato, ello, no le resta de que sea descriptivo de cualidades, por lo que no le da la distintividad suficiente para su inscripción, por lo que resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7 citado. Siendo la parte denominativa la central de la marca, y al carecer esta de distintividad debe confirmarse la resolución apelada por quebrantar el artículo 7 incisos d) y g), y el artículo 28, ambos de la Ley de rito.

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete segundos del trece de enero del dos mil catorce, la que en este acto debe confirmarse, debido a que la marca de fábrica propuesta “**ECO hybrid (diseño)**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa “**KIA MOTORS CORPORATION**”, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, diecisiete de segundos del trece de enero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica “**ECO hybrid (diseño)**”, en clase **12** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Roberto Arguedas Pérez

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

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69