



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0070-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA:



TOP CARS S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8200

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0097-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y un minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Melissa Villalobos Ceciliano, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1029-0458, vecina de San José, apoderada especial de la empresa TOP CARS S.R.L., sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-ochocientos un mil doscientos treinta y cuatro, domiciliada en San José, Goicoechea, Guadalupe, del banco de Costa Rica, 50 metros norte, edificio gris a mano izquierda, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:19 del 17 de octubre de 2023.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa TOP CARS



S.R.L., solicitó el registro de la marca para proteger y distinguir en clase 12: “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática” y en clase 35: “publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina, compra y venta de vehículos usados”.

Mediante resolución de las 11:38:19 del 17 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo tiene falta de distintividad, está compuesto en su totalidad de términos genéricos y de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa **TOP CARS S.R.L.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1. No se está buscando confundir al consumidor quienes son los que compran los vehículos, porque la sociedad que representa esta maca está ofreciendo vehículos en general, no se está especificando que tipo de vehículo está ofreciendo, simplemente



que su marca protegerá contra terceros, garantizando que venden vehículos y por la naturaleza de su actividad siempre estos tendrán que ser garantizados a sus clientes.

2. El concepto de su representada es proteger su marca, relacionada con los productos que ofrece y poder mercadear este nombre ofreciendo la compra y venta de vehículos, no es el propósito engañar a un consumidor ofreciendo algo que no está contemplando en sus anuncios o en su forma de vender.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

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.

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



encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos g) y d), agregado por este Tribunal, del artículo citado. Así, el citado artículo e incisos señalan:

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.

[...]

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

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna



característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

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).



Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

“...La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...”. (Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115).



En lo que respecta al signo  es claro que es atributiva de cualidades, sin dividir la composición de la marca se evidencia que está compuesta por dos palabras en el idioma inglés, escritas en mayúscula **“TOP CARS”**, en este caso esa frase traducida del inglés al español es **“CARROS DE ALTURA”** que son palabras ampliamente conocidas en nuestro entorno, para hacer ver calidad o un alto nivel, lo que en definitiva le otorgará una ventaja ante sus competidores, por ser una característica, esperable de los vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática solicitados en clase 12. Lo que contraviene el artículo 7 inciso d) que prohíbe los signos que califiquen o describan los productos. Asimismo, infringe el signo el inciso j) ya que se solicita para publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina, compra y venta de vehículos usados en clase 35, lo que puede



engaño o confusión al consumidor, ya que en clase 35 no son servicios referidos a carros, salvo la compra y venta de vehículos usados, en este caso lo tornaría un signo descriptivo.

El signo describe cualidades sobre la calidad y características del



producto que se marcaría con el signo , por lo que respecto de los productos que se pretenden proteger, la marca propuesta incurre en las prohibiciones que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidas en el inciso g) del artículo 7 antes citado, ya que no tiene distintividad, además también incurre en la prohibición del inciso d) de ese mismo artículo, al describir con cualidades de los productos, sin ningún otro elemento en el conjunto que permita individualizarlo y que le otorgue esa distintividad necesaria para una posible inscripción y en el inciso j) por generar confusión o engaño en torno a los productos solicitados en clase 35.

Por consiguiente, se rechazan los agravios del apelante en cuanto a que se está “ofreciendo vehículos en general,” y que no se está especificando el tipo de vehículo. En el caso de la propuesta



, muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo, engañoso y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 12 y 35 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por el inciso d), g) y j) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ya que el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Melissa Villalobos Ceciliano, apoderada especial de la empresa **TOP CARS S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:19 del 17 de octubre de 2023, la que se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Villalobos Ceciliano, apoderada especial de la empresa TOP CARS S.R.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:38:19 del 17 de octubre de 2023, la que se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada



en clase 12 y 35 de la nomenclatura internacional. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55