

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0205-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

HONDA MOTOR CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10385)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0325-2021

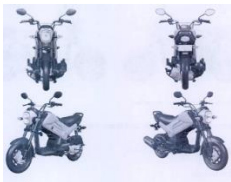
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

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 12:07:33 horas del 13 de abril de 2021.

**Redacta el juez Carlos José Vargas Jimenez**

### 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.

Por resolución de las 12:07:33 horas del 13 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud del signo propuesto, en virtud de determinar que lo pedido corresponde a la forma usual del producto, y por tanto, carecer de aptitud distintiva para identificar los productos de la clase 12 internacional, que pretende proteger y comercializar 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) Que el signo tridimensional no es la forma usual o común del producto. Toda vez que los componentes (elementos) que un objeto incluye van a definir su naturaleza, y no así la forma de este. Por lo que, el objeto que interesa en el presente caso va a ser definido por el modo en que se disponen dichos elementos, y la composición resultante. La forma debe versar exclusivamente sobre la manera en que se han dispuesto los elementos que componen los productos.
- 2) El diseño en cuestión 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. Ese espacio representa una clara diferencia con respecto a las formas usuales de las motonetas que se encuentra en el mercado. Contrario a la marca solicitada, en las motonetas convencionales existe un espacio abierto entre el asiento del conductor

y el manillar, espacio que sirve para que el conductor introduzca sus piernas y las apoye en la plataforma (reposapiés) que se ubica en la parte inferior de la motoneta. Siendo así que esta alteración en la posición usual de uno de los elementos que componen una motocicleta hace que este diseño pierda todo significación en lo que respecta a la configuración tradicional de las motocicletas.

- 3) El diseño de la marca en cuestión 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 es caracterizado por ser un diseño tosco, simple, y en el cual no se puede visualizar una disposición como la mencionada.
- 4) Uno de los elementos en los cuales se puede visualizar de forma clara la configuración original de diseño en cuestión, es en sus partes laterales. Un único panel plástico de forma rectangular, con líneas rectas y redondas compone cada parte lateral de la motocicleta. A diferencia del diseño en cuestión, el nivel de organización típico de las partes laterales de las motocicletas se caracteriza por componerse de varios paneles o piezas individuales, y por contener líneas curvas con bordes afilados o redondos, que crean figuras típicas de círculos o triángulos. Por último, el gran faro frontal, el tanque de gasolina con un tamaño relativamente menor, el escape que sobresale lateralmente, y los manillares cromados que se elevan alto, son otras de las alteraciones en el diseño representan otras de las particularidades que hace que la disposición de los elementos del presente diseño, y consecuentemente su forma, sea distinta a la del resto de motocicletas.
- 5) La marca solicitada sí es distintiva conforme la aplicación del principio de visión en conjunto, con la cual la distintividad de una marca debe apreciarse en relación con la impresión global de signo propuesto, ya que, si bien las diferencias señaladas en el apartado anterior podrían parecer menores y hasta imperceptibles para el consumidor promedio, estas vistas en su conjunto crean una motocicleta con una forma y apariencia totalmente distinta. Además, de los elementos arbitrarios y especiales descritos que contiene el diseño, provoca una impresión en los consumidores, los

cuales luego con solo ver el producto de su representada puede identificar su origen y distinguirlo de otros de la misma naturaleza en el mercado. No siendo aplicable la prohibición establecida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de la Marcas y Otros Signos Distintivos.

**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 tesis, 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).

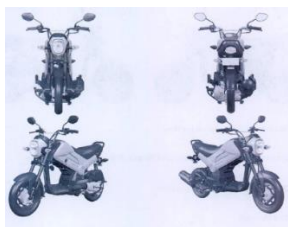
En el caso que nos ocupa, el distintivo marcario solicitado, constituye un signo tridimensional. Sobre esta figura marcaria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que:

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: f. Vehículo automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillones 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).

En el mismo sentido, la referida doctrina enseña que:



“Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación, son registrales siempre que no tengan primordialmente una finalidad técnica, estética o genérica. La razón que explica este condicionante es que la marca otorga un monopolio potencialmente indefinido en el tiempo, **por ello se excluye de la aptitud para el registro de marca aquellas formas tridimensionales que tengan valor intrínseco (carácter técnico o estético relevante) o que sean comunes (y, por ende, susceptibles de utilización por todos) ...**”. (LOBATO (Manuel), op.cit., p.167) (Negrita y subrayado no son del original)

“La marca tridimensional se caracteriza porque la procedencia empresarial del producto se denota por un objeto: ora el envoltorio, ora la presentación del producto, ora el envase, ora el propio producto...” ibid., p. 172.

“*Prima facie* parecería arduo calificar una forma tridimensional como una marca. En efecto, el propio producto (la forma tridimensional del mismo, su apariencia) y no algo extrínseco al mismo, como una etiqueta o un signo inserto en él, hace las veces de marca. Sin embargo, la práctica ha consagrado estas marcas principalmente como formas de envase de bebidas refrescantes, de perfumes, de productos de limpieza o de alimentación. En definitiva, la marca tridimensional adquiere una relevancia económica cada vez mayor... Así pues, **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.” ibid., p. 187 (Negrita y subrayado no son del original).

Ha encontrado la citada doctrina que, son fundamentalmente tres escollos los que deben superar la marca tridimensional para lograr la admisibilidad de registración, veamos:

---

"a) Genericidad de las marcas tridimensionales

El primer problema de registrabilidad que puede presentar la marca tridimensional es el *carácter genérico o descriptivo del propio signo* cuando la forma que adopta es la usual para el producto que distingue. Si la marca se concediera en estas circunstancias, se estaría sustrayendo a la competencia el propio producto, ya que sólo el titular de la marca estaría habilitado para la producción y venta del mismo. Esto es, la exclusiva recaería no en la marca, sino en el producto en sí. Para salvar esta dificultad las marcas tridimensionales que se presentan a registro suelen ser de carácter mixto, esto es, junto a la forma aparece otro elemento, como puede ser una denominación, un gráfico o la reivindicación de colores... También es posible probar que una forma -originariamente carente de distintividad- ha obtenido merced al uso de la misma que los consumidores la reconozcan como marca (*secondary meaning*) ...

b) Valor intrínseco de la forma en la marca tridimensional

Un segundo problema de registrabilidad de la marca tridimensional es que no es admisible cuando la forma es inescindible de la función que cumple. En dicho caso, la forma no ha sido elegida arbitrariamente, sino que tiene un valor intrínseco... De otro modo, se transgrediría el principio de que las marcas no tienen un valor *per se*, principio que justifica que el monopolio sobre la marca sea potencialmente ilimitado en el tiempo. En efecto, la Ley de Marcas excluye del registro las marcas dotadas de un valor intrínseco (formas que vengan impuestas por razones de orden técnico, o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco...)

c) Marcas tridimensionales que consisten en formas que han devenido usuales

Y el tercer problema que ha de afrontar la marca tridimensional es que no puede registrarse cuando la marca se ha convertido en la forma usual del producto que distingue la marca. Es decir, se trata de una forma que en el momento de su utilización

era distintiva de una determinada empresa, pero que después se vulgariza, esto es, es utilizada por los competidores para aprovecharse del tirón del pionero hasta el punto de constituir la forma ordinaria en el tráfico..." LOBATO (Manuel), op. cit., pp. 187-190.

Asimismo, en sentido similar señala OTAMEDI:

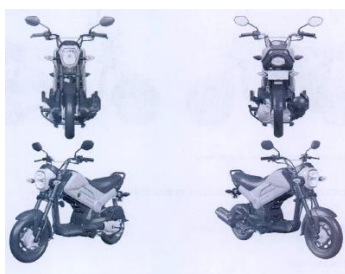
“La ley en el inc. c) del art. 2° considera que la forma que se dé a los productos no es marca... Ante esta redacción, cabe preguntarse si la prohibición se refiere a la forma necesaria del producto, o si incluye a cualquier otra forma característica y por ende no necesaria. Se trata de una vieja discusión doctrinaria que tiene su razón de ser. Puede decirse que la concesión sobre una determinada forma estaría reconociendo un monopolio sobre el producto, lo cual sólo le cabe a la Ley de Patentes o a la de Modelos y Diseños Industriales, según sea el caso. Puede también decirse que una protección de este tipo sólo puede ser buscada por vía del modelo industrial que concede una protección más débil y limitada en el tiempo.” (OTAMENDI (Jorge). Derecho de Marcas, 8a edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2021, p. 86.)

Por las razones expuestas, 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-, 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 12:07:33 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 12:07:33 horas 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

**Carlos José Vargas Jimenez**

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

## **DESCRIPTOR**

**Marcas Tridimensionales**

**TG. Tipos de marcas**

**TNR. 00.43.89**

**Marcas Inadmisibles**

**TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR .00.41.53**