
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0110-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5681)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0578-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con siete minutos del dieciocho de setiembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, abogado, vecino de San Rafael de Escazú, San José, cédula de identidad 1-0617-0586, en su condición de apoderado especial de la empresa **KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Japón, con domicilio en 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:33:06 horas del 20 de diciembre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En fecha 24 de junio de 2019, el licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en su condición de apoderado especial de la

empresa **KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD)**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: "vehículos; aparatos de locomoción por tierra, aire o agua". Con posterioridad, en atención a un auto de prevención emitido por el Registro de instancia, la compañía solicitante por escrito del 10 de diciembre de 2019 delimita la lista de productos para que en adelante se siga el trámite de la solicitud de inscripción con relación a los siguientes productos: "vehículos y aparatos de locomoción por agua". (v.f 15, 16 y 23 del expediente principal)

Mediante resolución final dictada a las 12:33:06 horas del 20 de diciembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al estar compuesta por términos que engañan y carecen de aptitud distintiva para diferenciar los productos a proteger en clase 12 internacional, al amparo del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2020, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios, lo siguiente:

1. Que la decisión venida en alzada contiene un error material que debió ser subsanado previo a remitir el expediente al Tribunal, ya que en página 6, sección V, se menciona la marca BIO EXPERT, cuando en realidad se trata de la marca JET SKI (diseño), que, si bien parece un asunto de menor importancia, pone en duda el análisis de la decisión venida en alzada y que este haya sido realizado a profundidad. Por lo anterior, solicita que el expediente sea devuelto para que se subsane el error material y no esté

sujeto a posibles nulidades porque en apariencia el ente no tenía muy claro a cuál caso enfocaba su análisis.

2. Que, en el presente caso, el calificador ha considerado que la marca está constituida por términos que en su opinión "*... resultan ser descriptivos, genéricos o términos de uso común en el comercio costarricense al referirse a moto de agua...*". Sin embargo, la marca JET SKI posee una aptitud inherente, es única y arbitraria respecto de los productos pertinentes. Aclara que su representada fue el primero en adoptar y usar la marca en relación con vehículos acuáticos, sus partes y accesorios, no haciéndole justicia el calificador a los inmensos esfuerzos de desarrollo y promoción del producto que se distingue con la marca, aportándose para dichos efectos una declaración jurada apostillada y traducida, suscrita por Masaki Tanaka, Gerente de la Sección de Propiedad Intelectual de su representada, vinculado a la compañía desde el 2004. A esta información se le incorporan los anexos de la A a la J, que acredita sus manifestaciones, invirtiendo su mandante una enorme cantidad de dinero como inmensos esfuerzos en la publicidad y promoción de su marca adquiriendo con ello fama y reputación en el sector pertinente de los consumidores, posicionándose como líder del ramo de sus inicios, asistiéndole pleno derecho para proteger su distintivo.
3. Que su representada fue la primera compañía que introdujo en el mercado los productos acuáticos personales, conocidos por las siglas PWC y JETSKI es un vehículo innovador en el sentido de que es un vehículo acuático a motor unipersonal de gran velocidad, que permite realizar giros y maniobras de gran desempeño con ventajas de seguridad para el conductor.
4. Que la palabra JET significa chorro, a reacción, lanzar en chorro, avión a reacción o aeroplano, su origen deriva de la palabra del siglo 16 "jeter" del francés, que significa lanzar y la palabra SKI significa esquí, es decir aditamento para los pies que permite el desplazamiento sobre nieve o agua,

el concepto empleado JET SKI, es arbitrario, no resulta un concepto de uso común o genérico y a lo sumo es un término sugestivo de una acción de deslizamiento. El hecho de que la denominación se haya popularizado con posterioridad a su registro inicial no significa que la denominación en su acepción literal constituya un término genérico o descriptivo. Debe notarse que, si bien hoy día en el mercado costarricense las personas tienden a asociar la denominación JET SKI como sinónimo de un vehículo acuático personal, esto resulta una imprecisión toda vez que JET SKI es una marca, un distintivo comercial que sirve para identificar un artículo, a saber, un vehículo acuático y no es un sinónimo de vehículo acuático personal. Sí puede cumplir con identificar los productos que protege y el origen empresarial de los mismos. Los competidores reconocen su marca y usan nombres distintos para sus productos.

5. Agrega, que la marca debe ser considerada en su conjunto según lo recomienda la doctrina, el Reglamento a la Ley de Marcas (art 24 inciso a), y la jurisprudencia. En este sentido, la marca se solicitó en letra estilizada y conformando un diseño suficientemente característico y distintivo, que le permite constituirse como marca. Por tanto, posee suficiente aptitud distintiva.
6. La marca JET SKI posee una aptitud distintiva inherente, al ser una frase creada por su representada a partir de la combinación de palabras las cuales no son para referirse a motos de agua, pero fue adoptada por la solicitante en 1973 para el uso de la marca de fábrica y comercio en relación con vehículos de agua personales propulsados por propelas bajo el agua.
7. La marca ha sido registrada y protegida en Argentina, Australia, Brasil, Benelux, Bermuda, Bolivia, Canadá, Chile, China, CTM, Dinamarca, Republica Dominicana, Ecuador, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Malasia, México, Myanmar,

Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam, Venezuela, WIPO, entre otros, siendo una marca famosa en Japón.

8. El diccionario Oxford la reconoce como marca y como un vehículo pequeño de propulsión de chorro o reacción que espumea la superficie del agua y es conducido en forma similar a una motocicleta. El diccionario de Herencia Americana también la reconoce como marca.
9. Que, al haberse dado un advenimiento de popularización o generalización, esta tuvo lugar con posterioridad al registro de la marca en su país de origen y en otros países. Por lo que, si bien la Ley de Marcas, no contiene norma específica que resuelva el punto, la legislación anterior si contiene una norma que debe entenderse vigente, la cual es el artículo 10 inciso j) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece que " *No se entenderá que han pasado al uso general las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su registro*", y que se debe aplicar.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. El solicitante aportó al expediente, como prueba, la siguiente documentación:

- Declaración jurada emitida por el señor Masaki Tanaka como Gerente de la Sección de Propiedad Intelectual de **KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)** (Folio 36 al 50 que se encuentra en idioma ingles y se traduce al español de folio 51 al 58 del

expediente principal) y se acompaña de distintos anexos identificados del A) al J).

- ANEXO A: Impresión del sitio electrónico de Wikipedia en inglés, misma que no se encuentra certificada ni traducida. (Folios 59-63)
- ANEXO B: Copia simple de un certificado de inscripción de la marca JET SKI emitido en India en inglés, misma que no se encuentra certificada ni traducida. (Folio 64-67)
- ANEXO C: Copia simple del Diccionario Oxford en inglés de la página donde se define JET SKI, copia simple de documentación en inglés emitida por el Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Marina (ICOMIA) copias simples en inglés de la publicación “La evolución de la historia y el perfil de las embarcaciones personales”. Todos los documentos carecen de traducción y se encuentran sin certificar. (Folios 68-96)
- ANEXO D: Remite al CD adjunto al expediente (Folio 97)
- ANEXO E: Copias simples de una tarjeta de presentación a nombre de David Montoya, e impresión de un correo electrónico remitido por esta misma persona con información sobre una moto acuática. (Folios 98-102)
- ANEXO F: Copia simple de una tabla de ventas en idioma inglés, con las cifras expresadas en euros, misma que no se encuentra certificada ni traducida. (Folios 103-104)
- ANEXO G: Remite al CD adjunto al expediente. (Folio 105)
- ANEXO H: Copias simples de páginas del libro en inglés “Marcas Famosas en Japón”, mismas que tampoco están certificadas ni traducidas. (106-109)
- ANEXO I: Remite al CD adjunto al expediente. (Folio 110)
- ANEXO J: Impresión de un sitio electrónico en inglés sobre deportes acuáticos, que no se encuentra certificada ni trae traducción. (Folio 111-117)

Revisada toda la prueba aportada se determina su no admisibilidad, por cuanto la declaración jurada no es recibo, en razón de que este tipo de prueba se considera, tanto en estrados judiciales como administrativos, una prueba débil, dado que como acto unilateral que es no se ve sometida a contradictorio; respecto a las impresiones y fotocopias aportadas, muchas de ellas se encuentran en idioma distinto al español y no cuentan con la respectiva traducción, además ninguna se encuentra certificada por lo que carecen de cualquier valor probatorio. En lo tocante a los anexos que remiten al CD adjunto al expediente, hecha la revisión de este se detectó que no tenía ningún contenido.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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, si bien es cierto en el considerando V. de la resolución "*Sobre lo que debe ser resuelto*" se menciona la marca "BIO EXPERT", a todas luces, y como bien lo indica el recurrente, se trata de un simple error material, el cual no genera nulidad alguna por cuanto del texto de la resolución se desprende la existencia de unicidad de criterio entre todas las consideraciones anteriores con respecto a lo establecido en el considerando cuestionado y la parte dispositiva de la resolución, por lo que se tiene por corregido el error material para que en lugar de "BIO EXPERT" se lea "**JETSKI**" y se continúa con el trámite.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizadas las consideraciones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial, para fundamentar el rechazo del signo propuesto por considerarlo inadmisibles, de conformidad con el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), este órgano de alzada discrepa en cuanto a los motivos esgrimidos, pues no se considera que el mismo sea engañoso.

De acuerdo con lo establecido por la Ley de marcas, específicamente en su artículo 2, una marca se define como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Debemos referirnos al carácter distintivo del signo marcario, siendo aquella particularidad que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir entre unos productos o servicios de otros similares, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, para con ello ejercer su derecho de elección.

Entonces, para que un signo se pueda registrar es condición primordial que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; y, además, se requiere que el signo solicitado no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, que en lo que resulta de interés señala:


“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)


c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.” (La negrita es del original)


De acuerdo con lo indicado anteriormente, el signo solicitado  resulta inadmisibile por razones intrínsecas, al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica del productos, el signo resulte carente de **originalidad**, **novedad** y **especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “[...] *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (**Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).**

De ello, se desprende que la distintividad de una marca respecto de los productos 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 los productos, menos distintivo será.

Es así como la marca propuesta  debe ser analizada, observándose en su conjunto como es percibida y evaluada por los consumidores y determinar si el denominativo cuenta con la capacidad distintividad necesaria que le permita

diferenciarse de sus competidores. En este sentido, merece recordar, que las marcas se protegen dando un derecho de exclusiva a su titular, 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 de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “[...] pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido. [...]” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual - Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, abril de 2004, p. 17).


Desde esta perspectiva, es que el calificador jurídico debe de realizar su análisis en correlación con la marca solicitada y los productos que se pretenden proteger, en el caso concreto, los productos solicitados se enlistan en la clase 12 de la nomenclatura internacional, y son: “vehículos y aparatos de locomoción para agua”, y a partir de esto se logra deducir que el denominativo empleado  no le proporciona la aptitud o carga distintiva requerida con relación a los productos que se pretenden proteger, ya que el consumidor al verlos sabrá con certeza el tipo de producto a comercializar, ya que su empleo lo particulariza con la actividad comercial que se pretende.

Obsérvese, que el signo solicitado utiliza las palabras **JETSKI** frase empleada que según lo describe el mismo solicitante en sus agravios nos refiere a “...un vehículo innovador en el sentido de que es un vehículo acuático a motor unipersonal de gran velocidad, que permite realizar giros y maniobras de gran desempeño con ventajas de seguridad para el conductor.” Asimismo, en el punto 13 expresamente indica: “El nuevo diccionario de Oxford de inglés (New Oxford Dictionary of English) define JET SKI como “JET SKI, nominativo, una marca de fábrica. **Un vehículo pequeño de propulsión de chorro o reacción que espumea la superficie del agua y es conducido en forma similar a una motocicleta**” (La negrita es nuestra), y en idéntico sentido se hace referencia en el punto 15 dentro del cual se señala que realizada una búsqueda en Google algunos resultados muestran que el termino solicitado lo utilizan para referirse a motos de agua personales. Justo en nuestro país, el consumidor promedio identifica como JET SKI a las motos acuáticas o vehículos acuáticos a motor unipersonales, es por ello que para el caso concreto, el signo solicitado no es susceptible de registración.

De acuerdo a lo expuesto y al analizar la marca como un todo no podríamos considerar que el signo propuesto cuente con las distintividad necesaria o requerida para identificar el producto, para el caso concreto “vehículos y aparatos de locomoción para agua” ya que como se indicó anteriormente la frase empleada lo hace representativo del producto que se pretende comercializar, y esta expresión ya dentro del comercio es de connotación genérica o de uso común, el consumidor promedio identifica los vehículos acuáticos a motor unipersonales de gran velocidad, con el término solicitado, por lo que, no podría un elemento común como el propuesto, según nuestra legislación marcaria, ser apropiado o monopolizado por un solo comerciante, y dejar con ello en desventaja a los demás competidores en el mercado de poder hacer uso de ese elemento en sus propuestas.

Dentro de los propios agravios el apelante se establece que hoy día en el mercado costarricense las personas tienden a asociar la denominación JET SKI como sinónimo de un vehículo acuático personal, y si bien es cierto sostiene que esto resulta una imprecisión toda vez que JET SKI es una marca, nótese que la empresa solicitó la protección registral de esa marca en Costa Rica hasta el año 2019, cuando el término que constituye el signo (“JET SKI”), ya fue asimilado por el consumidor, llegando a ser de uso común para este tipo de vehículos acuáticos, a pesar de que su creación como bien sostiene en sus agravios data de la década de 1970, por lo que en la actualidad el signo no posee la distintividad requerida para poder ser registrado, tal y como ya fue explicado.

Una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no posea suficiente aptitud distintiva o distintividad, siendo una particularidad que debe poseer todo signo marcario, representando así su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares o igual naturaleza que se encuentren en el mercado, además de que se convierte en un requisito indispensable para la protección e inscripción de marcas.

Pero el derecho de exclusiva que se da no puede generar monopolización de términos que hoy son genéricos en el mercado, al servicio o producto a proteger y distinguir en perjuicio de los competidores, y en este caso en particular el empleo de la designación  el cual es representativo o característico del producto a comercializar dentro de ese mercado se torna genérico o de uso común y por tanto, inadmisibles al margen del contenido del artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

Por otra parte, con relación a los argumentos señalados por el recurrente en cuanto a la trascendencia de la marca, origen, aspectos de mercadeo, publicidad, promoción, fama y reputación en el sector pertinente de los consumidores, posicionamiento en el mercado, y por el cual señala le asiste pleno derecho para proteger su distintivo, este Tribunal estima importante señalar al apelante que la Administración Registral, debe velar porque los signos que se encuentren sujetos a inscripción superen el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas supra citada, con relación estrictamente del contenido del signo ya sea por razones intrínsecas propias de las marcas o en su defecto por motivos extrínsecos que compete a los derechos de terceros, competencia atribuida para garantizar que un signo marcario que ingresa a la corriente registral no afecte los intereses legítimos de los titulares de marcas, como además los efectos reflejos que estas puedan causar en detrimento de los consumidores en sentido amplio, sea, una valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico indicado líneas arriba y previo a su inscripción, para que una vez ingresada esa propuesta al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de rito.

De lo anterior deviene el motivo por el cual el calificador debe considerar la posible afectación que se puede generar a los consumidores con la inscripción de un signo marcario, sea este mixto, figurativo o denominativo ya que una vez ingresado al mercado esa marca con ese producto al cual está relacionado, como en el caso bajo examen con relación a los que pretende proteger el signo marcario propuesto



para comercializar “vehículos y aparatos de locomoción para agua”, producto que como se ha indicado estará al alcance de todos los consumidores, quienes deberán elegir de entre una gama de su misma especie o clase, y en ese sentido es que le corresponde a su titular el proporcionarle a esa propuesta marcaria esa particularidad que lo diferenciará de entre otros competidores, situación que no

se materializa en el presente caso y por ello procedió rechazo. Razón por la cual sus argumentaciones en cuanto al derecho que le asiste sobre el signo pretendido no son acogidas, dadas las razones intrínsecas y que a criterio de este Tribunal se mantiene bajo el contenido del artículo 7 inciso c) de la Ley de marcas.

En este caso argumenta el interesado que la marca se ha popularizado, aunque los competidores sí la reconocen, pero como ya se estableció, los consumidores la asimilan con el propio producto, por lo que sus agravios no son de recibo, pues más que popularizarse, se ha visto afectada, en lo que a nuestro país respecta, con el fenómeno conocido como generalización o vulgarización de la marca, sobre la cual la jurisprudencia internacional ha manifestado: “Sobre este particular debe precisarse que esa vulgarización lo es en general, esto es en el mercado y no respecto a un competidor concreto y que deviene, en definitiva, de un criterio final del consumidor” (Sentencia Audiencia Provincial Barcelona núm. 557/2004 (Sección 15ª), de 21 diciembre de 2004)

En este sentido, también la doctrina ha establecido que:

La marca es cualquier signo capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares producidos por el competidor; estos signos deben ser suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, sin embargo, existen signos que originalmente poseían estas características, pero en virtud de su uso y con el paso del tiempo se han consagrado como apelativos obligados de los productos o servicios a los que identifican, es decir, el público consumidor lo relaciona y vincula como una denominación general y objetiva de estos artículos o prestaciones; considerando que la función principal de la marca es la de distinguir el producto o el servicio de aquellos otros productos o servicios similares que

se encuentran en el mercado y cuando no cumple esta función acarrea ciertos efectos tales como lo que la doctrina ha denominado VULGARIZACIÓN. (Jaramillo Alvarez, Belén. Vulgarización de la marca registrada. Año 2011, página 181-182. <https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/308/1/Vulgarizaci%C3%B3n%20de%20la%20marca%20registrada.pdf>)

En esta misma línea, el autor Marco Matías Alemán, citado por Jaramillo Alvarez, sostiene: “Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Matías Alemán, Marco. Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Editorial Top Management Internacional, p.84)


Entonces, cuando hablamos de generalización o vulgarización de la marca, la misma se asemeja a una especie de dilución, que afecta la distintividad de un signo, de modo tal que aquella marca que en un inicio identificaba ciertos productos o servicios, termina siendo asimilada a estos por parte de los consumidores.

Asimismo, el propio recurrente en su escrito externa que “... la marca JET SKI posee una aptitud distintiva inherente, al ser una frase creada por su representada a partir de la combinación de palabras las cuales no son para referirse a motos de agua, pero fue adoptada por el solicitante en 1973 para el uso de la marca de fábrica y comercio en relación con vehículos de agua personales propulsados por propelas bajo el agua. ...”, manifestación expresa que más que proporcionarle carácter distintivo, al día de hoy la tornó característica del producto que pretende proteger y comercializar, por ende, inadmisibles para obtener protección registral, incurriendo

en la inadmisibilidad que le fue de aplicación. Situación que no puede ser variada por el simple hecho de que uno o más diccionarios se le señale como marca.

Agrega, el apelante que la marca propuesta por su representada ha sido registrada y protegida en otros países, tales como: Argentina, Brasil, Benelux, Bermuda, Bolivia, Canadá, entre otros, siendo una marca famosa. En este sentido, es importante aclarar al apelante que el hecho de que su representada tenga inscrito el denominativo marcario en otros países no lo hace inscribible dentro de nuestras fronteras ya que como se indicó líneas arriba, todo signo propuesto para su registración debe superar el proceso o filtro de calificación registral que establece nuestra legislación marcaría, sea, respecto del contenido de los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas supra citada, y además, las inscripciones de un país y otro son independientes, de acuerdo con lo establecido por el principio de territorialidad que rige al tema del registro marcario y que se encuentra recogido positivamente en el artículo 6 incisos B.1) y B.3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Costa Rica; en razón de ello no son de recibo dichas manifestaciones.

Respecto, a las manifestaciones realizadas por el recurrente en cuanto a que el Registro debió aplicar el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que es norma anterior al no haber norma específica en la Ley de marcas y otros signos distintivos, que resuelva el punto, cabe acotar por parte de este Tribunal de alzada, que ello no es procedente debido a que dicho cuerpo normativo como bien es reconocido por el apelante se encuentra derogado. Procediendo el rechazo de su pretensión.

Por otra parte, reiteramos que para el caso que nos ocupa la solicitud bajo estudio no cumplió con el requisito de admisibilidad en razón de que el término o denominativo empleado , considerando en su conjunto, dentro de


nuestro territorio ya se encuentra generalizado para ese tipo de transporte, por lo que, al no contener la propuesta empleada algún otro aditamento que le proporcione la distintividad necesaria, recae como fue determinado en un signo genérico o de uso común, por ende, irregistrable bajo el contenido del artículo 7 inciso c) de la Ley supra indicada, razón por la cual sus manifestaciones no son acogidas, pues el tipo de letra utilizado, ni la posición de las palabras, en nada varía la parte denominativa, que ya ha sido asimilada por el consumidor.

En cuanto al tema del reconocimiento y notoriedad señalada por la recurrente, este Tribunal no entra a emitir criterio respecto a ello ya que en el caso bajo estudio no tenemos antecedentes para presumir que el signo marcario propuesto cuente con tal atributo, y mucho menos prueba y elementos que se ajusten al contenido de los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, que deban ser valorados y analizados para acreditar esa condición de la marca en el comercio, más que por las manifestaciones hechas por el recurrente. En consecuencia, se rechazan sus argumentos en ese sentido.

Finalmente, reiteramos que la solicitud de la marca propuesta no cumple con el requisito de distintividad requerido para obtener protección registral ya que como fue determinado, el signo utiliza una frase de uso común en el comercio para identificar el producto que se pretende comercializar, por ende, no le proporciona la carga necesaria para identificarse de otras de su misma especie o naturaleza, siendo ese preciso factor empleado en la propuesta marcaria lo que conlleva a denegar la solicitud, en apego al contenido de las causales de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso c) de la Ley de marcas, y como consecuencia de esto, también le es de aplicación el inciso g) del precitado cuerpo normativo, ante la falta de distintividad, no siendo posible concederle protección registral. En consecuencia, sus argumentaciones no son acogidas, en cuanto a que el uso común contemplado en la marca propuesta le proporciona la distintividad necesaria,

ya que esa precisa condición como fue resuelto no es viable dentro de la calificación registral.

Por lo expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, al contravenir el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos c) y g), al carecer de la carga distintiva necesaria para constituirse en una marca y obtener protección registral, siendo procedente su denegatoria.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, representante de la compañía **KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Por lo anterior, se rechaza la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio  en clase 12 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “vehículos y aparatos de locomoción para agua”

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, apoderado especial de la empresa **KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:33:06 horas del 20 de diciembre de 2019, la cual en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 12 de la

clasificación internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **-NOTIFÍQUESE-**.

Karen Quesada Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad
TE. Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
NR. 00.60.55

GENERALIZACIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR. 00.42.92