



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2013-0221-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “HYBRYD SYNERGY DRIVE (diseño)”
(12)**

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (comercializado también como **TOYOTA MOTOR CORPORATION**), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-10407)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1011-2013

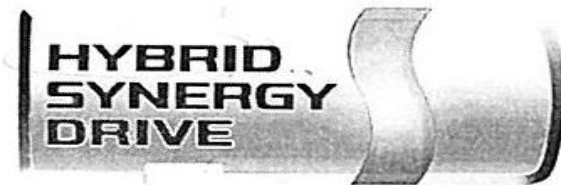
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las once horas con diez minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil trece.

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 **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA** (comercializado también como **TOYOTA MOTOR CORPORATION**), sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, con domicilio actual en 1, Toyota.cho, Toyota.shi, Aichi-Ken, Japón, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del once de febrero del dos mil trece.

RESULTANDO



PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de octubre del dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “automóviles y partes estructurales de los mismos.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y seis segundos, del once de febrero del dos mil trece, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero del dos mil trece, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA** (comercializado también como **TOYOTA MOTOR CORPORATION**), interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiocho minutos, ocho segundos del veintisiete de febrero del dos mil trece, 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 la Jueza Díaz Díaz, 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 rechazó el signo marcario propuesto argumentando que no es susceptible de protección registral, en razón de que éste no se constituye en un término sugestivo al estar referido a un producto determinado, por lo que resulta falta de distintividad de los productos a proteger en clase 12 internacional, de ahí que transgrede el artículo 7 incisos d), y g) 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 la marca “HYBRID SYNERGY DRIVE” (DISEÑO)” puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que hace novedosa y distintiva la marca, por cuanto no califica ni evoca estos productos, y por el contrario se presenta de manera única y llamativa, por lo tanto es una marca perfectamente inscribible.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA



SOLICITADA. 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 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.

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

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

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. (...)

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 contiene palabras en idioma inglés, que traducido al



español como lo indica el solicitante a folio 4, significa “Sinergia híbrida de empuje o manejo”, expresión transparente para el hispanohablante quien claramente la entenderá como sea que es un producto conformado por elementos de distinta naturaleza, o sea un híbrido, que de forma exclusiva describe una característica deseable en productos como automóviles y partes estructurales de los mismos, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, lo cual le impide acceder al registro tal y como se solicita. Por lo que este Tribunal no comparte lo dicho por la representación de la sociedad solicitante y apelante cuando señala que “(...) *si estamos frente a la marca “HYBRID SYNERGY DRIVE” (DISEÑO), la misma no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger (...)*”

De acuerdo a lo indicado supra, tenemos que entre más descriptivo sea un signo respecto de los productos a proteger menos distintivo será, por lo que en el presente caso resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7 citado.

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 normativa y doctrina 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 **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA** (comercializado también como **TOYOTA MOTOR CORPORATION**), contra la



resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del once de febrero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica **HYBRID SYNERGY DRIVE (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.-

Norma Ureña Boza

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