

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0187-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “EASY TAXI (DISEÑO)”

LIH SUBHOLDING NR. 1 UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) & CO. KG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-8717)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 665-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LIH SUBHOLDING NR. 1 UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) & CO. KG**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Alemania, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos y quince segundos del veinte de enero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de octubre del 2013, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo **“EASY TAXI (DISEÑO)”**, en clase 39 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“transporte, servicios de reservas (transporte), servicios de reservas (viajes turísticos), servicios de un corredor de transporte, información de transporte, servicios de taxi, organización de transporte de taxi, transporte de bienes, servicios de*

mensajería, embalaje y almacenaje de mercancías; recolección, transporte y entrega de bienes, entrega (distribución) de productos por correo, información de transporte, entrega de cartas, logística de transporte, seguimiento de bienes, servicios de corretaje de transporte de carga, orientación de vehículos de motor por medio de la navegación electrónica y sistemas y dispositivos de localización”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 09:05:15 horas del 20 de enero del 2014, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de febrero del 2014, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Órgano de alzada, expresó agravios.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por tratarse de un signo marcario descriptivo, carente de aptitud distintiva y engañoso, por lo transgrede los inciso d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente argumenta en su escrito de expresión de agravios, que la marca debe analizarse en forma conjunta por el principio de unicidad y no de forma separada, y si se realiza un análisis de los términos FACIL y TAXI, no se nos viene a la mente que el taxi sea fácil de conseguir y por lo tanto la marca no hace una descripción de la característica del servicio. Agrega que la marca solicitada es evocativa ya que sin describir el servicio, le brinda una idea al consumidor de que el servicio está relacionado con taxis y al estar limitados los servicios a transporte, no está infringiendo la Ley de Marcas, sin tampoco señalar una característica o cualidad en particular de los servicios que pretende proteger y distinguir. Concluye que en este caso en concreto, fuera de que el consumidor se encuentra frente a una marca mixta, compuesta por una gráfica de fantasía en color y dos palabras que en su conjunto logran un impacto visual importante y distintivo, el consumidor no puede llegar a comprender las características de los servicios que comprende la marca propuesta y por ello, el signo no es descriptivo, sino evocativo y por lo tanto, susceptible de registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos o bien descriptivos de características, respecto de los productos y/o servicios a proteger y distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en

adelante, Ley de Marcas). En el caso que se analiza el signo propuesto **“EASY TAXI (DISEÑO)”** está conformado por las palabras **“EASY”** y **“TAXI”**.

En ese distintivo, el uso del término **“EASY”** en español se refiere a **“FÁCIL”**, confortable, tranquilo y el término **“TAXI”** es ampliamente entendido entre los consumidores costarricenses. Bajo ese entendimiento, el signo en su conjunto tan solo transmite la idea sobre una de las características de los servicios a proteger y distinguir, sea los *“servicios de transporte de taxis”* de forma fácil y sencilla. Entonces, asociando las anteriores precisiones conceptuales al listado de servicios propuesto, se obtiene que la referencia **“TAXI”** resulta descriptiva del tipo de servicios de que se trata o que se brindan; y al introducir el concepto **“EASY”** se hace referencia a una característica de estos, una característica de la forma en cómo obtenerlos, sea de manera fácil y sencilla. Por eso, respecto de dichos elementos tan solo encontramos referencias descriptivas y carentes de distintividad, sin que haya aporte de aptitud diferenciadora por parte de alguno de ellos, razón por la que la marca propuesta violenta a criterio de este Tribunal, los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos con relación a los *servicios de taxi, organización de transporte en taxi y orientación de vehículos de motor por medio de la navegación electrónica y sistemas y dispositivos de localización*.

Así las cosas, y pese a ser la marca que nos ocupa un signo mixto, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es **“EASY TAXI”**, característica que se encuentra presente en los servicios que se pretenden proteger y distinguir con éstos, antes enumerados. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del servicio, y más aún la descripción o la forma en que se obtendrán los servicios. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“[...] La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. [...]” (Voto No. 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

En este orden de ideas, y en relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“[...] Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger [...]”.

Por otra parte, y respecto a las características de los servicios que con la marca propuesta se van a proteger y distinguir, se pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido en cuanto a su acto de consumo ya que con la inclusión de un elemento que haga al signo propuesto incurrir en la tacha de engañoso, empaña incluso la aptitud distintiva que pudieren tener sus otros elementos. Considera este Tribunal que el signo propuesto es engañoso con relación a los siguientes servicios: **“transporte, servicios de reservas (transporte), servicios de reservas (viajes turísticos), servicios de un corredor de transporte, información de transporte, organización de viajes y excursiones, transporte de viajeros, reservas de viajes, transporte de bienes, servicios de mensajería, embalaje y almacenaje de mercancías; recolección, transporte y entrega de bienes, entrega (distribución) de productos por correo, información de transporte, entrega de cartas, logística de transporte, seguimiento de bienes, servicios de corretaje de transporte de carga”**, ya que la marca **“EASY TAXI”**, cuya

traducción según se dijo es **“TAXI FÁCIL”**, confortable, tranquilo, indica al público consumidor el servicio conocido de taxi, no los servicios señalados que no tiene ninguna relación con el servicio de taxi, contraviniendo con ello el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto la doctrina ha señalado que:

“[...] La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. [...]

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. [...]”. **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original.

El signo **“EASY TAXI (Diseño)”**, sí puede resultar engañoso, pues respecto de los servicios que pretende proteger y distinguir es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación los términos **“EASY TAXI”**, como elemento preponderante de éste. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“[...] El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser*

veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T.I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

En definitiva, la situación apuntada hace que el signo propuesto encaje en la causal de rechazo al registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

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

[...]

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.

[...]”

Por todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación ahora conocido, confirmándose la resolución venida en alzada.

CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós** en su condición de Apoderada

Especial de la empresa **LIH SUBHOLDING NR. 1 UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) & CO. KG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos y quince segundos del veinte de enero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“EASY TAXI (DISEÑO)”**. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25