



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0356-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ECO plug-in (DISEÑO)”

KIA MOTORS CORPORATION, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-704)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 858-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, Abogada, cédula de identidad número 1-1054-0893, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KIA MOTORS CORPORATION**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y siete segundos del primero de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de enero de 2014, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ECO plug-in (DISEÑO)**”, en clase 12 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:



“vehículos de pasajeros, camiones, autobuses, minibuses, camionetas, minivans, vehículos con tracción en las cuatro ruedas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:00:57 del 1° de abril de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”.**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2014, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **KIA MOTORS CORPORATION**, apeló la resolución referida, expresando 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como



fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: “[...] *En el presente caso la denominación no tiene distintividad ya que me indica claramente que es el producto y que características posee. Por otra parte tanto eco como plug-in no son susceptibles de apropiación, ya sea en forma independiente o en el conjunto que conforman dentro del signo solicitado, al analizarse en conjunto. [...]*

En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que la marca que se pretende inscribir “ECO PLUG IN (diseño), es carente de la distintividad necesaria en relación con los productos [...] a proteger [...].”

Por su parte, la recurrente alega en su escrito de apelación que el prefijo “ECO” no hace la marca descriptiva ni engañosa, ya que efectivamente los productos que están bajo el signo que se pretende inscribir son amigables con el ambiente, agrega que los productos son elaborados con altos estándares de calidad siguiendo prácticas ecológicamente amigables y que además su representada ha adquirido voluntariamente el compromiso de trabajar de modo respetuoso con el medio ambiente. Señala que actualmente existen 128 signos distintivos inscritos en diferentes clases en Costa Rica que poseen el prefijo “ECO”, lo cual no ha causado ningún perjuicio aparente para los consumidores. Manifiesta que el no aceptar la inscripción de la marca propuesta le causaría a su representada un gran perjuicio, en virtud de que se le estaría negando un derecho que sí se les concedió a los titulares de las marcas expuestas anteriormente, lo cual produciría una situación de desprotección. Indica que contrario a lo que señaló el Registro, la palabra “PLUG-IN” le otorga a la marca “ECO plug-in (DISEÑO)” la distintividad necesaria conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y además, no se trata de una marca descriptiva ya que esta no dice cuál es el producto que se comercializa. Concluye que la marca solicitada posee elementos suficientemente distintivos al cumplir con un conjunto de palabras, líneas y colores, los cuales llevan al consumidor a estar seguro del



producto que desea consumir, no siendo susceptible de engaño o confusión por el consumidor y la marca es claramente distintiva, de manera fonética, gráfica, visual, auditiva e ideológica.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca “**ECO plug-in (DISEÑO)**” sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, según lo establece el inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. Es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “[...] *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. [...]*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ECO plug-in (DISEÑO)**”, en la clases 12 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger, a saber: “*vehículos de pasajeros, camiones, autobuses, minibuses, camionetas, minivans, vehículos con tracción*



en las cuatro ruedas”. Los términos “**ECO plug-in**” en conjunto, tal y como se solicitan, se refieren a una cualidad de dichos productos, siendo su traducción al idioma español “**ECO conexión**”, sea la característica principal de los productos citados, por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal avala el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para la clase 12 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “[...] *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. [...]”*”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.



Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...].* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

El signo “**ECO plug-in (DISEÑO)**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación únicamente los términos “**ECO plug-in**”, como elemento preponderante de éste, y dada su traducción al idioma español, como según se dijo supra “**ECO conexión**”, podría traer a la mente del consumidor la idea de una conexión ecológica en referencia al uso de los productos de mérito. 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 razón de lo anterior, este Tribunal considera que debe confirmarse la resolución recurrida ya que debe partirse que efectivamente el término “ECO” no se puede considerar, ya que el consumidor lo relaciona directamente con “ECOLOGÍA”, el cual como tal no puede obtener la exclusividad para un solo comerciante, sino que este va a requerir de un elemento adicional



que otorgue la distintividad que en el presente caso “plug-in” no se la otorga pues significa “conexión” o “enchufe” que aunado al término indicado “ECO”, se considera puede devenir en engañosa para vehículos.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por los incisos d) y g) del artículo 7 reseñados, si solventado el engaño, bajo el supuesto que si tenga un vehículo la capacidad de tener una conexión ecológica, resultaría el signo propuesto descriptivo de los productos y por ende falto de distintividad tal y como fue expuesto supra.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, ya que el consumidor esperará una cualidad adicional técnica del producto que lo haga tener una conexión ecológica para la carga de y uso de los vehículos, de tenerla es descriptiva y de no tenerla sería engañosa al generar expectativas falsas. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que los términos “*ECO plug-in*” pueden ser engañosos o en su defecto descriptivos de las cualidades de los productos.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ECO plug-in (DISEÑO)**” por su falta de distintividad, además de resultar calificativa y descriptiva respecto de los productos a proteger y distinguir ya indicados y generar un riesgo de engaño y confusión al consumidor respecto de estos. Bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, sea una conexión ecológica, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como generar un riesgo de engaño



respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que violenta así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**ECO plug-in**”, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KIA MOTORS CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete segundos del primero de abril de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KIA MOTORS CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete segundos del primero de abril de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55