



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0291-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FABRICA Y
COMERCIO**

FACTORY DKS

MOTO CONCEPT MOTOCON S.A.S., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-1789)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0079-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintiocho minutos del trece de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa Moto Concept Motocon S.A.S., organizada y existente conforme a las leyes de la República del Ecuador, domiciliada en Lagos de Batán/Molinos, junto a la comercializadora GUARNET, ciudad de Guayaquil, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:01:49 horas del 5 de junio de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Villanea Villegas, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 12 para distinguir vehículos terrestres; motocicletas; tricimotos; cuadrones; repuestos para motocicletas; pies de apoyo para motocicletas / patas de cabra de motocicletas; motores; neumáticos; sillín (fundas de) para bicicletas o motocicletas; sillines de motocicleta; cadenas de motocicleta; cuadros de motocicleta; manillares de motocicleta / manubrios de motocicleta; motores de motocicleta; cofres diseñados para motocicletas; fundas de sillín para motocicletas.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción, porque consideró que se incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, indicando:

- 1- La palabra BIKE no es de forma alguna exclusivo a bicicletas, sino



también a motocicletas.

2- La marca solicitada es evocativa, ya que "...busca dar una idea de que es el tipo de producto que desea comercializar con la presente solicitud de marca, es decir, múltiples artículos para motocicletas".

3- El voto O207-2005 de este Tribunal explica como palabras de uso común, en conjunto, pueden conformar un signo con aptitud distintiva.

4- La traducción correcta del signo es MOTO FÁBRICA, y además el signo posee un diseño que lo hace distintivo.

5- La marca debe analizarse como un todo, lo cual no hizo el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

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 Ley de marcas, en su artículo 2, define a 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 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro, de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

El signo fue rechazado por causales intrínsecas. Se consideró que incurre en las prohibiciones de los incisos c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas; sin embargo, para este Tribunal los incisos aplicables son el d), el g) y el j):

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.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



[...]

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.



El signo  únicamente transmite, directa y llanamente, la descripción de una característica de algunos de los productos del listado propuesto, sea que estos son fabricados para ser utilizados en relación con motocicletas, sin otros elementos que aporten aptitud distintiva al signo, y por ende carece de aptitud distintiva respecto de motocicletas; tricimotos; cuadrones; repuestos para motocicletas; pies de apoyo para motocicletas / patas de cabra de motocicletas; motores; neumáticos; sillín (fundas de) para bicicletas o motocicletas; sillines de motocicleta; cadenas de motocicleta; cuadros de motocicleta; manillares de motocicleta / manubrios de motocicleta; motores de motocicleta; cofres diseñados para motocicletas; fundas de sillín para motocicletas, por lo que incurre en las prohibiciones de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Pero también, respecto de vehículos terrestres, el signo se torna engañoso, debido a que dicha categoría es muy amplia e incluye otros vehículos más allá de motocicletas.

Respecto de los alegatos, si bien lleva razón la apelante en cuanto a que la palabra BIKE no solamente está referida a bicicletas sino también a motocicletas, no considera este Tribunal que el signo sea



evocativo, siendo que la idea que transmite al consumidor es directa, no se cumple con la sugerión a través de conceptos circundantes.

Acerca del voto 0207-2005 de este Tribunal, se indica que cada solicitud es independiente y se le aplica su específico marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud, la normativa que le sea aplicable, y los derechos previos de terceros que le sean oponibles; el asunto traído a colación está referido a un nombre comercial, signo de naturaleza diferente al ahora solicitado.

Respecto a la traducción que hace la apelante en sus agravios, sea MOTO FÁBRICA, se debe recordar que, cuando el Registro de la Propiedad Intelectual previno la traducción del signo, se indicó BICICLETA DE FÁBRICA, lo cual resulta contradictorio; y, en todo caso, dicho aspecto no viene a variar en nada lo ya indicado sobre las causales intrínsecas en las cuales incurre lo pedido.

Y, contrario al agravio expresado, tanto el Registro de la Propiedad Intelectual como este Tribunal hacemos un análisis del conjunto del signo solicitado, no desmembrado, y de este, tomando en cuenta el listado de productos propuesto, se deriva que es únicamente descriptivo de características y falto de aptitud distintiva para unos productos, y engañoso para otros, todo lo cual impide el otorgamiento de su registro.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María de la Cruz Villanea Villegas representando a Moto Concept Motocon



S.A.S., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:01:49 horas del 5 de junio de 2024, la que en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

NOTIFIQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Ivc/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES:



MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. OO.41.53

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN