RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2015-0460-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca " COVERMORE La Pintura de Moda **"**

EQUIPOS Y CONTROLES S.A., Apelante

Expediente de origen número (2015-1601)

Marcas y Otros Signos

VOTO Nº 0026-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las trece horas treinta minutos del veintiséis de enero del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **FEDERICO GUZMAN BRENES,** mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Santa Ana, Uruca, cédula de identidad 1-899-502, apoderado especial de **EQUIPOS Y CONTROLES S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, seis segundos del cuatro de mayo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de febrero del dos mil quince, el licenciado **MAURICIO BONILLA ROBERT**, mayor, casado una vez, Abogado , vecino de San José, Escazú, Guachipelín, Residencial Loma Real I, Condominio Villa Real, número 5, cédula de identidad 1-848-886, en su condición de apoderado especial de la empresa **EQUIPOS Y CONTROLES S.A**., presentó la solicitud de

inscripción y registro de la marca de fábrica COVERMORE La Pintura de Moda para proteger y distinguir en clase 02: Pinturas, colores, barnices, lacas y sus derivados.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta y un minutos, seis segundos del cuatro de mayo del dos mil quince, 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 mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo del dos mil quince, el licenciado **FEDERICO GUZMAN BRENES,** de calidades y en su condición citada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final referida anteriormente, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y ocho minutos, nueve segundos del veintidós de mayo del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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. En el caso concreto se está solicitando la marca **,** para proteger y distinguir: Pinturas, colores, barnices, lacas y sus derivados, en clase 2.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, treinta y un minutos, seis segundos del cuatro de mayo del dos mil quince, basándose en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca para las clases 2, por considerar:

"El consumidor al apreciar la palabra compuesta podrá reconocer que dentro de la misma se encuentran dos términos que en el idioma ingles son de uso muy común y no se requiere de conocimiento profundo del idioma para acceder a su significado o pronunciación. Estos conceptos de COVERMORE que en español el consumidor los puede traducir o percibir como CUBRIR MAS, generan una idea con respecto a las cualidades que pueden tener los productos, es decir, si estamos hablando de pinturas, barnices, colores y lacas, estos productos tienen como fin cubrir alguna superficie y por lo tanto se le está generando al consumidor la idea de un producto que cubre más que otros.".

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo del dos mil quince, alega los siguientes agravios:

La marca de mi representada cuenta con los elementos básicos que debe tener todo signo marcario, es decir, novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. El signo

debe de verse como un conjunto y no a partir de sus elementos de forma separada. El Registro debe ser consecuente con la aplicación de este criterio. Ninguna de las denominaciones contenidas en el diseño son descriptivas de un producto y por lo tanto no limitan el registro de la marca. El registrador de forma arbitraria da una traducción al signo separando los términos. Indica que el signo se traduce como cubrir más, y no toma en cuenta que la palabra COVER posee otros significados como: recorrer, tratar, abarcar, sufragar, versión musical, incluir. No es la regla general que la denominación COVERMORE sea traducida como CUBRIR MAS. Los vocablos COVERMORE vistos como un conjunto no tienen ningún significado en el idioma español. El signo no causa confusión o engaño sobre las cualidades o características de los productos que protege ya que al analizar la marca y los productos, no existe ningún tipo de confusión entre ellos ya que ninguno resulta descriptivo de los productos que protege. El Registro debe de ser consecuente, debe aplicar el principio de igualdad contemplado en la Constitución Política art. 33, ya que se está analizando el signo separando los términos y no de manera conjunta, violentando así los argumentos aplicables en materia de Propiedad Industrial. El signo posee la función diferenciadora. El signo no provoca confusión conforme el art. 7 párrafo final, en relación a los productos que protege y al público al que va dirigido. El mismo no es descriptivo. Los productos resultan diferenciables en relación con el nombre y diseño de la marca ya que tanto la parte denominativa como la gráfica de la misma otorga suficientes elementos distintivos al consumidor para que pueda determinar y distinguir los productos protegidos. De acuerdo con la resolución de las 10:45 horas del 6 de mayo del 2005, voto 93-2005, el signo de mi representada es susceptible de registro ya que distingue un producto de otros, se encuentra representado por un signo intangible que resulta perceptible de apreciación, distinción y diferenciación por parte de los consumidores. Existe una disparidad de criterios ya que se presentó la marca CUBREMAX bajo el expediente 2014-9239 y únicamente se previno en cuanto a la lista de productos, dotando de carácter distintivo a dicho signo y un caso similar COVEMORE indica que carece de distintividad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios

protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes. Y la aptitud necesaria para diferenciarse del producto que se va a distinguir.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos d), g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando "[…] 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 […] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica." y cuando "[…] Pueda causar engaño o **confusión** sobre […] la **naturaleza**, el modo de fabricación, **las cualidades**, **la aptitud para el empleo** […], **o alguna otra característica del producto** o servicio de que se trata […]." (destacado en negrita no es del texto original).

Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

> "En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: <u>si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso</u>. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que

poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto..." **[Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].**

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

"[...] 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.)** [...]

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.)**

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación [...]" **[Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]**

Por lo que se debe realizar un análisis del signo

para determinar si se encuentra inmerso en las prohibiciones de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la ley de marcas.

En lo que respecta al inciso d) [signos descriptivos], se refiere a situaciones de prohibición cuando el signo solicitado sea exclusivamente o únicamente para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, y no cuando esté integrado por una serie de elementos que puedan tener distintividad [caso de la imagen de la paleta de pintura sujetada por una figura humana], ese diseño es altamente distintivo.

En este caso, el signo está compuesto de una serie de elementos, donde "*La Pintura de Moda*", no es susceptible de protegerse y donde **COVERMORE** es percibido por el consumidor promedio como un término compuesto de dos palabras en inglés cuya traducción es "CUBRE MÁS", esta frase, es una característica deseable de toda pintura, que puede ser o no cierta, desde el punto de vista del artículo 7 inciso d) citado, tal característica no se encuentra sola, sino en un conjunto de elementos por lo que no es aplicable tal prohibición.

No obstante, la cualidad de **cubrir más** puede verse como: **aptitud para el empleo** de la pintura, que genera una expectativa sobre la adquisición del producto, que puede a la vez causar engaño o confusión al consumidor promedio. Siendo que el cubrir más, como característica del producto está íntimamente relacionado con la decisión de consumo dado que si cubre más es económicamente más beneficioso, es una condición engañosa que vicia el resto del signo, y por lo tanto carece de aptitud distintiva.

Por lo que en principio viola los **incisos g) y j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y no el inciso d) como lo indico el Registro en su momento.

Indica el apelante en sus agravios: "*El registrador de forma arbitraria da una traducción al signo separando los términos. Indica que el signo se traduce como cubrir más, y no toma en cuenta que la palabra COVER posee otros significados como: recorrer, tratar, abarcar, sufragar, versión musical, incluir*". No lleva razón el apelante ya que el registrador no está realizando una traducción arbitraria del signo, en primer lugar, el signo fue solicitado como un **término de fantasía**, para que un signo sea considerado como de fantasía es necesario que no evoque concepto alguno, es un signo sin contenido conceptual respecto a los productos o servicios que distinguen.

El elemento predominante de la marca solicitada [al ser un signo mixto la doctrina considera que el elemento denominativo es el principal, es mediante el cual el consumidor solicita el producto], es **COVER MORE**, que a pesar de presentarse en idioma ingles y sin separar, es claramente identificable por el consumidor promedio costarricense, son palabras básicas del idioma ingles manejados por el consumidor de pintura en el mercado. En vista de esto no es un término de fantasía, y el registrador bajo el principio de legalidad debe realizar un análisis objetivo de la solicitud, y por ende la traducción fue realizada en forma acertada, ya que el solicitante pretende convertir un signo con contenido conceptual en un signo de fantasía.

La marca fue analizada en su conjunto, en la posición que adopta el consumidor medio son claramente diferenciables los términos **COVER y MORE** a pesar de presentarse en forma conjunta. Es claro que si se presenta COVER para proteger pinturas inmediatamente se relaciona con **cubrir** y no con *recorrer, tratar, abarcar, sufragar, versión musical, incluir*, como subjetivamente lo acomoda el solicitante.

De conformidad con lo señalado anteriormente, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, dado que el distintivo marcario solicitado es carente de capacidad distintiva y eventualmente engañoso, y no como lo pretende la recurrente, en el sentido de indicar, que éste es distintivo y que no resulta engañoso.

Con respecto al argumento de la solicitud de la marca CUBREMAX, es criterio de este Tribunal que cada una de las marcas debe ser analizada individualmente, sin que el otorgamiento de un derecho a un tercero implique que otro puede disfrutar de la misma condición, pues cada solicitud tiene sus variables y su propio debido proceso en que hacer valer sus derechos.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas**,** este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **FEDERICO GUZMAN BRENES,** apoderado especial de **EQUIPOS Y CONTROLES S.A**., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, seis segundos del cuatro de mayo del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse, pero por los motivos desarrollados en el presente voto.**

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 Nº 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, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **FEDERICO GUZMAN**

BRENES, apoderado especial de **EQUIPOS Y CONTROLES S.A**., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y un minutos, seis segundos del cuatro de mayo del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse, pero por los motivos desarrollados en el presente voto,** para que se deniegue el registro del signo solicitado **"** COVERMORE La Pintura de Moda **",** para proteger y distinguir en clase 2: Pinturas, colores, barnices, lacas y sus derivados**.** 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

Leonardo Villavicencio Cedeño ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Jorge Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisible
TNR. 00.60.69