

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0181-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y
comercio (EVERSAFE RUBBER) (12, 17)**



EVERSAFE RUBBER

EVERSAFE RUBBER WORKS SDN. BHD, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-11842)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0501-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, abogado y notario, casado una vez, con cédula de identidad número 1-908-006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **EVERSAFE RUBBER WORKS SDN. BHD**, una sociedad constituida bajo las leyes de Malasia, domiciliada en Lot 93, Portland Avenue, Tasek Industrial Estate, 31400 Ipoh Perak, Malasia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:11 horas del 9 de febrero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:03:26 horas del 2 de diciembre del 2016, el licenciado Aaron Montero Sequeira, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



EVERSAFE RUBBER

en clase 12 internacional, para proteger y distinguir “*Bandas de rodadura para recauchutar neumáticos*”, y en clase 17 internacional, para proteger y distinguir “*Goma para recauchutar neumáticos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:09:11 horas del 9 de febrero del 2017, 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 al ser las 14:49:07 horas del 28 de febrero del 2017, el licenciado Aaron Montero Sequeira, en representación de la empresa **EVERSAFE RUBBER WORKS SDN. BHD**, 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en razón de que resulta falta de distintividad y es descriptivo para los productos a proteger en clases 12 y 17, por lo cual, no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas indicada.

Por su parte, la apelante alega en su escrito de agravios que la marca solicitada



EVERSAFE RUBBER

es de fantasía utilizada para identificar una línea específica de productos relacionada con neumáticos de automotores. Que conociendo la posición reiterada del Registro respecto de omitir la relevancia y el posicionamiento de la marca en su análisis, siendo que lo que busca es demostrar la verdadera procedencia empresarial del signo y la línea que los identifica. Por ello es importante conocer al fabricante de una marca y la forma en que esta se utiliza para brindar al registrador los elementos para el análisis objetivo del signo.

Indica que el signo solicitado es suficientemente distintivo, pues el hecho de que los productos tengan una relación con el caucho y que la palabra RUBBER sea la traducción al inglés de esto, NO implica una disminución en la capacidad distintiva, el criterio de que conocimiento del idioma inglés es amplio en el país sin ninguna estadística, y el desconocimiento que tendría el consumidor respecto de que es el caucho y sus usos, además de como se dice caucho en Inglés? son preguntas que no responden al conocimiento común, por lo que no se podría calificar el signo con falta de distintividad.

Con respecto del análisis en conjunto del signo, debe aplicarse la teoría de la “visión de conjunto” acorde con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que debe procederse a realizar el correcto ejercicio que el registrador omitió. Los alegatos transcritos de la resolución faltan a la realidad, carecen de fundamentación y análisis, pues la interpretación que el registrador realiza, omite el más mínimo cotejo ni razonamiento de su conclusión.

Que traducir palabras, demostrando el acceso que se tiene a las herramientas tecnológicas, sentado detrás de un ordenador NO es la función calificativa que concede la Ley a los registradores. Que realizando la comparación gráfica de la marca demuestra que se trata de un signo mixto con elementos de fantasía producto de la creatividad de su titular y suficientemente distintivo para ser protegidos por el derecho marcario nacional e internacional.


Que ni gráfica, ni fonéticamente se encuentran motivos para considerarlo descriptivo, e ideológicamente no advierte que se considere carente de distintividad. Que el registrador descarga contra el signo como si se tratara de palabras claramente separadas y en el idioma español, si bien en la práctica ha llevado a traducir el significado literal de algunas palabras en idioma extranjero que se pretenden utilizar como marcas, en aras de evitar la apropiación de palabras de uso común o la confusión entre los consumidores; el caso de estudio el registrador sobrepasa sus facultades e incurre en errores que atentan contra los derechos del titular del signo a solicitar su protección registral.

Que sobre la traducción de la palabra RUBBER, no es cierto que el término sea genérico para el caucho en cualquier idioma en el que se presente, pues por desidia o desconocimiento, el registrador de forma inexplicable afirma que EVERS SAFE será traducido a SIEMPRE SEGURO, cuando este NO es el significado ni la traducción de las palabras por separado. Indica que el consumidor promedio no tiene el nivel avanzado de inglés para conocer el componente que se extrae de cierto árbol, se procesa y se convierte en caucho. Las palabras Ever y Safe por separado tienen significado en español, pero no el indicado por el registrador. “Ever” no solo significa “siempre”, pues tiene una amplia variedad de usos según el caso específico, llegando a entenderse incluso como “nunca”. No se trata de palabras complicadas, elaboradas y utilizadas en oraciones específicas que requieren un nivel alto de conocimiento, como lo son OK / Right / Power.

Por lo anterior, emplear traducciones se presenta como una práctica común entre los fallos administrativos del registro y el Tribunal, quienes en ocasiones se oponen al registro de marcas con vocablos principalmente en idioma inglés, que pueden ser considerados como de conocimiento general incluso para personas que no tengan conocimiento del idioma. No consideramos que ninguna de las palabras contenidas en el signo solicitado cumpla con esta característica.

Indica además que, en principio de unidad de la creación intelectual se debe mantener la integridad de una palabra y aplicar las normas de la proporcionalidad y la objetividad en el análisis, por eso el vocablo EVERS SAFE, no tiene traducción al español. Por ello, para el consumidor medio la marca “EVERSAFE RUBBER” se entenderá leyendo su pronunciación literal, “E-VER-SA-FE – RU-BBER”. EVERS SAFE como una palabra de fantasía que no tiene traducción al idioma español, cuyos elementos pueden homologarse al nombre propio “EVER”, popularmente utilizado como un nombre de varón en Latinoamérica, y la palabra SAFE carente de significado en idioma español.




Finalizando, el cubo  de EVERS SAFE RUBBER, no es la forma para representar el caucho, ni ningún material de seguridad, y no contiene la forma usual de designar el caucho en Costa Rica, tampoco describe el producto, razón por la que tiene suficiente actitud distintiva. Todo arroja a que gráfica, fonética e ideológicamente es distintivo, y se debe respetar el derecho a la protección e individualización del producto de un titular y permitir el registro marcario; pues se trata de una marca que no es descriptiva, no es genérica, no lleva a error al consumidor y en su conjunto es una marca susceptible de registro, que cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válido su registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad de un signo se convierte en el requisito indispensable del signo marcario que busca protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas).

Ahora bien, ese signo no será registrable si no tiene suficiente la aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa que se verá a continuación (artículos 17, 40, 44, 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido. Por otra parte, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

El conocimiento que se pueda tener de la empresa titular de la solicitud, EVERS SAFE RUBBER WORKS SDN. BHD, efectivamente no es –per se- determinante para el análisis objetivo al

momento de calificar un signo marcario y en este caso  EVERS SAFE RUBBER . La marca dentro del mercado permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra; esto es individualiza tanto los productos como el origen empresarial de estos. Esta individualización directa sobre los productos y servicios o, indirecta respecto del origen empresarial de esos

productos, es tan efectiva en el mismo tanto en que el consumidor pertinente del mercado así lo perciba, y se refleje objetivamente en su decisión de consumo.

De tal manera que, el ordenamiento establece protecciones especiales para aquellos signos que aunque no se hubieran inscrito, gozan de ese reconocimiento en el mercado, así se reconoce las oposiciones a la inscripción de un signo cuando un tercero tiene en uso anterior un signo idéntico o similar al que se solicita inscribir (artículos 17 y 40 de la Ley de Marcas)

“Artículo 17°- Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada... Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro...”

“Artículo 40°- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan... Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.”

O de igual forma, cuando se demuestra que un determinado signo tiene tanto reconocimiento (distintividad) en el mercado, que se le concede la condición y la protección como marca notoria (artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas).

“Artículo 44°- Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título. La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, ... el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de

la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión... El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...”

“Artículo 45°- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”*

Para todos estos casos, se requiere conforme a la Ley de marcas y su reglamento, prueba que debe ser evaluada por las distintas instancias que conocen del registro de una marca. Nótese que, en este caso bajo análisis, no se presenta prueba alguna de este tipo especial de protección que otorga la Ley de Marcas. Así las cosas, la calificación de los signos marcarios, deben superar la calificación de forma y fondo, a los efectos de determinar si los signos solicitados no incurren en prohibiciones intrínsecas o absolutas (relacionadas con la distintividad del signo en relación con los productos a proteger) o extrínsecas (relacionadas con derechos de terceros), manteniendo la prelación del derecho, quien lo haya presentado primero para su inscripción (salvo los casos especiales antes dichos)

En este caso, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto nos interesa:

“Artículo 7º- 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....”

Según los artículos anteriores, no es necesario implicar el ejercicio de un cotejo marcario para determinar la similitud o no con un derecho de tercero; sino la aptitud del signo para distinguir los productos que se solicitan.

Aquí lo importante es el centro de la multiplicidad de agravios planteados por el apelante en tratar de determinar si el signo mixto compuesto de una parte denominativa y otra figurativa, en su conjunto es distintivo o no de los productos a proteger.

La forma primordial en resolver dicho problema surge de la traducción del signo solicitado, y el determinar sí, tratándose de la unión de dos términos en inglés, la palabra “**EVERSAFE**” por si sola se constituye en una palabra de fantasía sin significado alguno o por el contrario, la palabra, por separado “**EVER**” - “**SAFE**”, las palabras tienen traducción y significado al español, diferente a la que indica el registrador; posterior a ello, determinar si el nivel de dificultad de los términos en inglés supera o no, a criterio del tribunal el dominio del idioma inglés que tiene el consumidor pertinente, cual es el que va dirigido los productos solicitados.

En la jurisprudencia de este tribunal, ya se ha definido que la unión de dos o más términos con significado, no acarrea la formación de una nueva conformación que deba ser considerada como

fantasía, pues, aunque gráficamente tal unión no exista, fonéticamente e ideológicamente el consumidor así lo percibirá, ya dicho por Breuer Moreno ***“es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa necesaria”***

No lleva razón el apelante en su dicho, ya que el registrador no está realizando una traducción arbitraria del signo, en primer lugar, el signo inicialmente 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 hecho de que se presente una sola palabra formada por dos términos descriptivos, no hace que ya el término sea de fantasía o evocativo, pues el consumidor reconoce estos términos y no los percibe sin significado.

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 EVERS SAFE RUBBER, que a pesar de presentarse en idioma inglés y sin separar, es claramente identificable por el consumidor promedio costarricense, son palabras básicas del idioma inglés manejados por el consumidor en el mercado. En vista de esto, 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.

Es importante mencionar en el presente análisis, determinar el tipo de consumidor al cual van dirigidos los productos a proteger, lo cual definió el mismo apelante cuando dice:

“...Es claro que los productos de la marca van dirigidos a un sector especializado como lo es el campo industrial y que cuenta con una serie


de profesionales que podrán verificar la calidad de los productos de nuestra representada...

Así las cosas, el manejo del idioma inglés de un sector especializado industrial no es el mismo, que el consumidor promedio del mercado, y por tanto, no es de esperar que tal consumidor especializado industrial tenga un manejo básico del idioma inglés, sino un dominio igualmente especializado. Análisis que se realiza con el mandato del artículo 24 inciso a) del reglamento a la ley de marcas que en lo conducente exige calificar: ***“...como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.”***

A partir de ello, la marca es analizada en su conjunto, en la posición que adopta el consumidor medio son claramente diferenciables, partiendo de esta determinación, y conforme a los productos a proteger, debemos decir que la unión de los términos EVER y SAFE a pesar de presentarse en forma conjunta, es claro que inmediatamente se presenta y piensa en EVER como SIEMPRE, y SAFE como SALVO/SEGURO, subjetivamente como lo acomoda o ubica el solicitante (esto avalando la interpretación del registro) y ello relacionado con los productos a proteger, le otorga una característica al caucho (Rubber) cual es la seguridad, en su relación con el recauche de neumáticos, lo que lo harían incurrir en otra causal de prohibición que será inciso j) del artículo 7, cual es el tratarse el signo de característica del producto, lo cual es deseable pero no necesariamente cierta para recauche de neumáticos: siempre seguros, lo que deviene en un signo engañoso.

Es entonces que la parte denominativa del signo en cuestión le falta la distintividad necesaria para poder inscribirse, por solo tratarse de describir cualidades del producto a proteger, y por otra parte,



la parte figurativa del signo, el cubo  de EVERS SAFE RUBBER, no puede otorgarle distintividad al conjunto del signo, la parte figurativa no tiene la fuerza para poder dar suficiente distintividad al signo solicitado, por lo que debe confirmarse en todo la resolución apelada.

Por último, con total independencia de determinar o no notoriedad alguna en la marca por los argumentos expuestos por el solicitante, y de lo cual en todo caso no se llega a demostrar considera este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con la función diferenciadora, en realidad definir que existe notoriedad en la marca obligaría a un cotejo más acucioso, pero lo anterior no se ha probado conforme los parámetros de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marca. De igual forma aplicamos lo referente al Principio de Territorialidad, el hecho de que en otro país se haya otorgado una marca, eso no es óbice para que en Costa Rica se registre. Es necesario recordar que la Ley de Marcas establece taxativamente las excepciones extrínsecas e intrínsecas para la admisibilidad de las marcas.

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 no como lo pretende el recurrente

CUARTO. SOBRE EL 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 el licenciado Aaron Montero Sequeira en su condición de apoderado especial de la empresa **EVERSAFE RUBBER WORKS SDN. BHD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:09:11 horas del 9 de febrero del 2017, la cual *se confirma*, denegándose la inscripción del signo



EVERSAFE RUBBER

. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55