



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0442-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “SAVERGLASS”

SAVERGLASS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 12173-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1462-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad número 1-1018-975, en representación de la empresa **SAVERGLASS**, sociedad domiciliada en Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, veinte segundos del dieciséis de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de diciembre de 2011, el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SAVERGLASS”**, en clase 21 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *“Envases de vidrio para uso doméstico o en la cocina, botellas de vidrio, frascos de vidrio, vasos de vidrio, jarras de vidrio, ollas de vidrio, cubos de vidrio para hielo”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, veinte segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso denegar la inscripción del registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril de 2012, el Licenciado Morera Viquez, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto y por tratarse de un tema de puro derecho, este Tribunal considera innecesario enumerar un elenco de hechos con tal naturaleza.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó el registro propuesto por considerar que transgrede lo dispuesto en el artículo 7, incisos d), g) y j), por cuanto **“SAVERGLASS”** está constituido por términos que causan engaño y/o confusión con respecto a los productos que pretende proteger, debido a que, el consumidor medio, al visualizar el signo solicitado y relacionarlo



con esos productos, en forma inmediata pensará que los mismos ostentan cualidades y características que permiten la protección del vidrio, lo cual puede o no ser cierto. Asimismo, el signo solicitado resulta descriptivo de los productos que protege y por ello carece de la distintividad necesaria para obtener la protección registral

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representación de la solicitante manifiesta en sus alegatos que: “...IV.- el signo cuyo registro se pretende pertenece a un idioma extranjero, que **NO** tiene en ese idioma **NI** en su traducción al español, **un preciso contenido conceptual**...”; es decir, constituye una palabra inexistente en idioma inglés. Agrega el recurrente: “...Si bien es la reunión de dos palabras, dicha reunión **NO POSEE** un significado, debiéndoselo entonces calificar como una **MARCA DE FANTASÍA** y/o **ARBITRARIA** pues ha sido en virtud de un capricho y/o arbitrariedad que la marca ha sido acuñada de esta manera...”

Afirma que, de conformidad con lo anteriormente señalado, no puede considerarse la marca como descriptiva, por cuanto no es un término que en el comercio, en inglés, ni en español, sea utilizado para calificar o describir características de ningún producto y mucho menos los de la clase 21 internacional.

Indica que, si bien es cierto, el significado en castellano de la palabra “GLASS” puede ser conocida en forma extendida por el público consumidor, la palabra “SAVER” es polisémica, encontrando para ella diferentes significados, tales como: “ahorrador, ahorrante, rescatista, protector, salvapantalla”, los cuales no forman parte del dominio público. No obstante, tanto la normativa marcaria como la jurisprudencia nacional e internacional, sostienen que las marcas deben ser evaluadas en su conjunto y no desmembrándolas en sus partes, tal como sucede en este caso, al tratarse de una sola palabra, la cual no debe analizarse en forma fraccionada.

Adiciona el recurrente, con relación al argumento de que la marca es engañosa, que no indica el Registro en su resolución, cuales son las características respecto de la naturaleza, aptitud para el empleo o el consumo, procedencia geográfica o modo de fabricación, que el signo propuesto haría creer al consumidor tienen los productos ofrecidos, es decir no se explica en



qué sentido puede causar engaño el signo solicitado. Con fundamento en dichos agravios, solicita la apelante sea acogido su recurso y se ordene continuar con el trámite de la solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), el objetivo de las marcas es permitir la distinción de los productos o servicios de una persona de los de otra, por ostentar suficiente distintividad y en consecuencia resultar capaces de identificar éstos de otros productos o servicios, de su misma naturaleza, que se encuentran a su disposición en el mercado.

Ahora bien, dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos **d)**, **g)** y **j)** se establece que no es procedente el registro como marca de un distintivo que consista 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, que no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o que pueda causar **engaño o confusión** sobre su naturaleza, cualidades u otra característica del producto o servicio al que se refieren. Sobre los signos descriptivos, en doctrina se ha precisado que *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, (...), son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...”* (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

En el caso bajo estudio, el propio solicitante, en su escrito inicial manifestó que el signo solicitado “**SAVERGLASS**” se traduce como “**PROTECTOR DE VIDRIOS**”, procediendo posteriormente a omitir este detalle, arguyendo que la solicitada es una denominación de fantasía.



Al respecto, concuerda este Tribunal con la afirmación hecha por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, en el sentido que “...*La marca de fantasía, normalmente se trata de un vocablo creado, el cual no tiene significado conceptual. (...) El carácter de fantasía de un signo marcario, no puede depender del criterio subjetivo de su titular en considerarla como tal, sino que está condicionada por criterios objetivos...*”, razón por la cual no puede admitirse el denominativo propuesto como un término de fantasía.

Alega el recurrente que del término del inglés “GLASS” puede ser muy conocida su traducción al español, pero en el caso de la palabra “SAVER” tiene diferentes significados, los cuales no están difundidos tan ampliamente y no forman parte del dominio público.

Respecto de este argumento, consultado el término “**SAVER**” en el Diccionario WordReference.com, (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=saver>), arroja los siguientes resultados:

saver

• WordReference English-Spanish Dictionary © 2013:

Principal Translations

saver <i>n</i>	(sb: of money)	ahorrador <i>nm</i>
saver <i>n</i>	(sb: of sthg)	salvador <i>nm</i>
		protector <i>nm</i>
	<i>Dinero</i>	ahorrador <i>nm</i>
saver <i>n</i>	(sthg: of sthg)	salvador <i>nm</i>
saver <i>adj</i>	(window: with sliding pane)	ventana corrediza <i>loc nm f</i>

WordReference English-Spanish Dictionary © 2013:

Compound Forms:

face-saver <i>n</i>	acto que salva el prestigio <i>nm</i>
face-saver <i>n</i>	acto que salva la dignidad <i>nm</i>
face-saver <i>n</i>	acto que salva las apariencias <i>nm</i>
money saver	ahorrador de dinero <i>nm</i>
screen saver <i>n</i>	protector de pantalla <i>nm</i>
(computer: moving design on screen of idle	



computer)

salvapantallas *nm*

De lo anterior, es fácil deducir que el término “*saver*” referido a un objeto específico; por ejemplo: dinero (*money*), cara o fachada (*face*), pantalla (*screen*), o para el caso bajo estudio: vidrio o cristal (*glass*), relaciona en forma directa algo que da protección, que protege o salva ese objeto, de ahí que, lleva razón el apelante en cuanto dicho término tiene diversos significados, no obstante, todos ellos refieren a un mismo concepto.

Así las cosas, si bien es cierto, el análisis de registrabilidad de los signos marcarios debe realizarse con una visión de conjunto, al estar conformado el término solicitado por la *reunión de dos palabras* -como también afirma el apelante-, al tener éstas un significado ampliamente conocido por el consumidor, a pesar de estar en otro idioma, lo cual al ser observado el signo, en forma inmediata hará que sea asociado con un producto que da protección al vidrio, en razón de lo cual no puede admitir este Órgano Superior estos alegatos del recurrente.

Por otra parte, respecto de los agravios en sentido que la marca es arbitraria, tampoco resultan de recibo porque; según afirma la doctrina, la marca arbitraria consiste en palabras que tienen un significado real, pero éste no tiene relación alguna con el producto o servicio en sí, ni con sus cualidades. En este caso, si bien es cierto, la marca tiene un significado o relaciona un concepto determinado “*saverglass*”, éste sí tiene relación con el producto en sí y en sus cualidades, por ello, visto en conjunto da una característica, o afirma que el producto ofrecido tiene esa cualidad, por lo que se convierte el signo en descriptivo, engañoso y con falta de distintividad, dado que, dichos productos podrían o no cumplir con esas características.

Es por todas las anteriores consideraciones que, en este caso debe confirmarse la resolución apelada, al coincidir este Tribunal con que, el signo es inadmisibile por razones intrínsecas, tal y como lo indica la traducción (visible a folio 2), que de la palabra “**SAVERGLASS**” hizo originalmente el propio solicitante. La marca es descriptiva con relación a los productos que



pretende proteger ya que todos estos son de vidrio, indicando ser un “protector de vidrio”, por lo cual, analizado en aplicación de lo dispuesto en inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, constituye un signo que sin duda alguna califica o describe una característica de los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto que se trata de *envases, botellas, frascos, vasos, jarras, ollas y cubos de vidrio*, que ofrecen una protección a ese material, es decir que tienen esa cualidad, lo que, indudablemente refiere a su modo de fabricación y/o su aptitud para el empleo, con lo cual le atribuye características especiales que no pueden ser garantizadas al público, y por ello, adicionalmente, la marca resulta engañosa, por cuanto, esta particularidad podría o no ser encontrada en estos objetos, violentando así lo dispuesto en el inciso j) citado, en tanto puede *causar engaño o confusión sobre la naturaleza y cualidades de los productos protegidos*.

De todo lo expuesto se evidencia que el signo propuesto presenta falta de aptitud distintiva y por ello no puede ser admitida la marca “**SAVERGLASS**”, con fundamento en los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas. De este modo, no puede esta Autoridad resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro *a quo*, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **SAVERGLASS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, veinte segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **SAVERGLASS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, veinte segundos del dieciséis de abril de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**SAVERGLASS**”. 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

Roberto Arguedas Pérez

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29