

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0382-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “DISEÑO”

VOGUE TYRE AND RUBBER., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 429-2014)

Marcas y otros signos

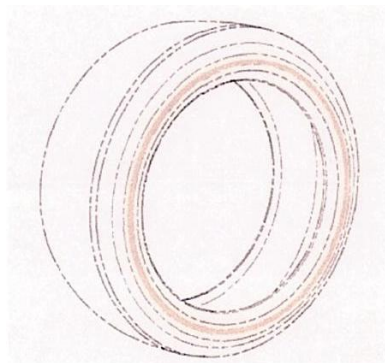
VOTO N° 832-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, en su calidad de apoderado especial de la compañía **VOGUE TYRE AND RUBBER**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas treinta y tres minutos con cincuenta y nueve segundos del siete de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 17 de enero de 2014 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la compañía **VOGUE TYRE AND RUBBER**, sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, domiciliada en 1101 feehanville drive, Mount Prospect, Illinois 60056, Estados unidos de América, solicitó la inscripción de la marca figurativa de fábrica y comercio, diseño:



En **clase 12** internacional, para proteger y distinguir: ***“Neumáticos para vehículos, rótulos sea: imagen pictórica que se adjunta a los carros, rejillas decorativas que aparecen en la parte frontal del vehículo y llantas.”***

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, treinta y tres minutos con cincuenta y nueve segundos del siete de mayo de dos mil catorce, resolvió; ***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 21 de mayo de 2014, el Lic. **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación **VOGUE TYRE AND RUBBER**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y un minutos con veinticuatro segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, resolvió; ***“(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. (...).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar; que el signo marcario propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva para ser objeto de registro. Lo anterior, en virtud de que la solicitud de registro se compone por un diseño que representa la forma usual del producto, además con relación a los otros productos propuesto se torna engañosa, por lo que no es posible su registro dada su falta de distintividad, con lo cual se transgrede lo dispuesto en el artículo 7 incisos a), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente dentro de sus agravios alegó en términos generales que la marca de su representada es una marca evocativa, indicando para ello; “[...] *Se denomina marca evocativa a aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir. [...]*” para los citados efectos, incorpora el Voto 112-2006 de las 9:00 del 22 de mayo del 2006. Que el signo propuesto es evocativo, ya que sin describir los productos, le brinda una idea al consumidor de que los productos están relacionados con automóviles y por lo tanto no infringe la Ley de Marcas. Además, la marca de su representada tampoco le proporciona una característica o cualidad en particular a los productos que protege. Por otra parte, agrega que la marca no se confundirá con otras ya existentes en el mercado, dado que se encuentra compuesta por un **CIRCULO DE COLOR DORADO**, lo cual le proporciona la



distintividad necesaria para ser objeto de registro. Por las consideraciones anteriores, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro de su representada.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. Previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, este Tribunal estima necesario traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2° que define 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: **a)** La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza 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.** (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4

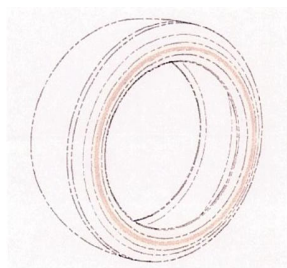
de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”. (Subrayado y negrita no corresponde al original.)*

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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2, la cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

En tal sentido, para el caso que nos ocupa el signo propuesto por la compañía **VOGUE TYRE AND RUBBER**, bajo la marca de fábrica y comercio (figurativa):

Diseño:



Para proteger en **clase 12** internacional, los siguientes productos: ***“Neumáticos para vehículos, rótulos sea: imagen pictórica que se adjunta a los carros, rejillas decorativas que aparecen en la parte frontal del vehículo y llantas.”*** Dentro del cual se logra determinar, lo siguiente:

El signo propuesto, consiste en la figura de **“CIRCULO DE COLOR DORADO”**, tal y como de esa misma manera lo describe la parte recurrente a folio 34 del expediente de marras. Sin embargo, este círculo empleado bajo esa simetría particular refiere de manera directa a dos de los productos que se pretenden comercializar, sea, **“Neumáticos para vehículos y llantas”**, y de esa misma manera será percibido por el consumidor.

En este sentido, queda claro que el diseño empleado se encuentra conformado por la forma usual del producto a comercializar y en consecuencia carente de la aptitud distintiva necesaria, conforme lo dispone en ese sentido el artículo 7 incisos a) de la Ley de Marcas.

Aunado a ello, también se desprende de lo peticionado por el solicitante que el signo propuesto respecto de los productos, sea; **“rótulos sea: imagen pictórica que se adjunta a los carros, rejillas decorativas que aparecen en la parte frontal del vehículo”**, es engañosa, en virtud de que al pretender comercializar estos productos por medio de este diseño no le proporciona ninguna identidad propia a estos productos.

Recordemos, que la distintividad de un signo se logra cuando el titular establece una particularidad propia y esencial en la marca que pretende comercializar, ya que es por medio de ella que el consumidor lograra identificar los productos y servicios en el comercio sobre los de su misma especie o clase, por lo que al no contener otros elementos en su conformación que lo particularicen y le proporcionen la distintividad requerida no podría ser registrable.

En virtud de lo anterior, al considerar que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por un diseño que hace que el signo propuesto sea descriptivos respecto de unos productos y engañosos con relación a los otros productos a registrar, dado que la actividad o naturaleza entre ellos es diferente, por lo que no podría obviar este Órgano de alzada, que el signo propuesto los hace descriptivos y engañosos respecto de los productos, por ende carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro procediendo su rechazo, por la aplicación de los incisos a), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.



Por otra parte, cabe indicar que no lleva razón la recurrente al manifestar que la marca propuesta por su representada corresponde a un signo evocativo, por cuanto al analizarse el signo empleado, solicitado para productos de la clase 12 internacional, esta no informa o sugiere de manera indirecta las cualidades, características o naturaleza del producto como lo pretende hacer ver el solicitante, sino que, por lo contrario informa o imprime en la mente del consumidor de manera directa su particularidad, por lo cual sobrepasa los alcances de dicha protección.

Asimismo, es importante indicar que la inscripción de las marcas ante el Registro de Propiedad Industrial conlleva a un análisis y estudio de manera independiente para cada caso en particular. En este sentido, los pronunciamientos emanados por este Órgano de alzada, no podría servir de parámetro para otorgar la inscripción de un registro, en el tanto este no cumpla con los requisitos de forma y fondo (intrínsecos e extrínsecos) que establece nuestra legislación, contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como opero en el presente caso y en consecuencia sus manifestaciones no pueden ser acogidas.

Aunado a ello, obsérvese que de la misma literalidad de Voto 112-2006 de las 9:00 del 22 de mayo del 2006, señalado el mismo es claro al indicar que; “[...] *Precisamente esa es la naturaleza especial de los signos evocativos, pues sin describirlos.... Le dan al consumidor una idea sobre el producto o servicio que se pretende distinguir [...].*” En este sentido, es claro que sin necesidad de que se describa el producto, el utilizar un circulo bajo una simetría particular mediante el cual se representa una llanta, ello refiere de manera directa a que el consumidor lo asocie al producto que se pretende comercializar, por lo que se evidencia la evidente inexistencia de la actitud distintiva y en razón de ello sus argumentaciones en sentido contrario no son de recibo.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que

antecedentes, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la representante de la compañía **VOGUE TYRE AND RUBBER**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas treinta y tres minutos con cincuenta y nueve segundos del siete de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, apoderado especial de la compañía **VOGUE TYRE AND RUBBER**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas treinta y tres minutos con cincuenta y nueve segundos del siete de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora