



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0089-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “TYREPLUS” (DISEÑO)**

**Multiclase 12, 16, 35, 37, 41 y 42**

**Compagnie Generale des Etablissements Michelin, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 8319-2011)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 1113-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-636 en su condición de apoderado especial de **Compagnie Generale des Etablissements Michelin**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiocho minutos y seis segundos del quince de diciembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el veinticinco de agosto de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado Marvin Céspedes Méndez, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 1-531-965, en su condición de apoderado especial de la empresa **Compagnie Generale des Etablissements Michelin**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio actual en 12, cours



Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, Francia, solicitó la marca de fábrica, comercio y servicio, para proteger y distinguir los siguientes productos y servicios en las siguientes clases de nomenclatura internacional. **(Diseño)**



**Clase 12:** Llantas neumáticas y tubos internos (neumáticos) para ruedas de vehículos; bandas de rodadura para el recauchado (reencauchado) de llantas; tracción para vehículos de tracción.

**Clase 16:** Material impreso y publicaciones; guías y manuales técnicos; materiales impresos educativos y de enseñanza; dibujos y diagramas técnicos; fotografías; papelería; calendarios; diarios; pisapapeles, pizarra para sujetar documentos; materiales de embalaje de cartón o de plástico, especialmente: bolsas, láminas y pliegos.

**Clase 35:** Servicios de venta al detalle y al por mayor de llantas neumáticas, tubos internos (neumáticos) de llantas; servicios de información empresarial y servicios de asesoramiento empresarial; servicios de administración empresarial, todos relacionados con el comercio de llantas; publicidad; servicios de apoyo a la producción de ventas relacionadas con el comercio de llantas, especialmente servicios de promoción de ventas.

**Clase 37:** Servicios de reparación de llantas neumáticas y tubos internos (neumáticos) de llantas, servicio de cambio, ajuste, instalación e inflado de llantas neumáticas y tubos internos (neumáticos) de llantas; servicios de recauchado (reencauchado) de llantas y servicio de reacanalado de llantas; servicios de balanceo de ruedas; servicio de instalación de maquinas para uso en el negocio de llantas, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos.

**Clase 41:** Servicio de entrenamiento técnico relacionados con el negocio de llantas; servicios de entrenamiento en el campo de la reparación y cambio de llantas; servicio de entrenamiento en el uso de máquinas para el montaje, reparación e inflado de llantas.



**Clase 42:** Servicios de asesoramiento técnico relacionado con el uso, la inspección, el monitoreo y el análisis de llantas; servicios para el diseño de locales comerciales para el comercio de llantas; servicios de prueba y control de calidad para llantas y tubos internos (neumáticos).

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas veintiocho minutos con seis segundos del quince de diciembre de dos mil once, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintidós de diciembre de dos mil once, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, apoderado especial de la empresa **Compagnie Generale des Etablissements Michelin**, 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 diez horas diecisiete minutos cero segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

**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 el Juez Suárez Baltodano, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**TYREPLUS**” por haber determinado que la denominación propuesta no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, además de que puede inducir a error al consumidor medio respecto de las características del producto de que se trata; de ahí que se trasgrede el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **Compagnie Generale des Etablissements Michelin**, dentro de sus alegatos indicó en términos generales lo siguiente; “la marca de mi representada no incurre en ninguna de las prohibiciones indicadas, ni induce a error al consumidor y por el contrario es capaz de distinguir los productos y servicios solicitados de los productos y servicios prestados por otros comerciantes. Si la marca fuere descriptiva, lo procedente es autorizar la publicación del edicto respectivo y que sean los demás comerciantes los que se manifiesten, se opongan o no al uso de dicho signo. Que la denominación solicitada a lo sumo es una marca evocativa o sugestiva y por lo tanto si tienen suficiente fuerza distintiva. La marca solicitada es de fantasía, en el tanto no tienen significado alguno en forma conjunta y aun separada, tampoco genera un mensaje claro, ya que sea en inglés o en español, esta logra distinguir los productos y servicios, sin que se genere engaño sobre sus características. Por lo que el signo solicitado no consiste en un término descriptivo ni genérico y su uso en el comercio no genera engaño en el público consumidor y es capaz de distinguir los productos y servicios de nuestra representada, por lo que solicito se revoque la resolución de alzada y se ordene continuar con el trámite de registro de la presente solicitud.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlos de manera eficaz en el mercado.

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: (...). **c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.** **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. (...).**”***** (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.

Para el caso que nos ocupa, se observa que el signo propuesto



para las clases **12, 16, 35, 37, 41 y 42** de la nomenclatura internacional de Niza, que pretende la protección de diversos servicios relacionados con la actividad llantera, tal y como se observa de esta denominación visualmente se lee **TYRE** más **PLUS** por cuanto el término se encuentra separado por una llanta,  por lo cual el lector los reconocerá



espontáneamente, en virtud de que **TYRE** es una variante Británica del término en inglés “**TIRE**” que significa **llanta**, además la denominación incorpora el término “**PLUS**” que traducido significa **más**, con lo se le proporciona una característica al signo propuesto que nos refiere al concepto de **algo más o algo mejor**, por lo que del análisis realizado de manera global nos encontramos con una impresión que hace alusión a que son **mejores llantas**, por ende nos hallamos con un signo carente de actitud distintiva por constituir un elemento que refiere al tipo de servicio y producto “**TYRE**” llanta, y otro que describe cualidades, ambos que no otorgan distintividad por describir únicamente el producto y sus cualidades.

Aunado a lo anterior, al considerar que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por el término (**PLUS- MAS**) este causaría engaño o confusión sobre la naturaleza de los productos a registrar, dado que los productos pueden o no tener esa característica o calidad (ser superiores frente al resto de los productos que se encuentran en el mercado), y sobre el cual no podría darse certeza, en este sentido lo hace descriptivo y engañoso, por ende inadmisibles por razones intrínsecas para poder acceder a su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción. Por todo lo anterior, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, 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 apoderada especial de **Compagnie Generale des Etablissements Michelin**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiocho minutos y seis segundos del quince de diciembre de dos mil once, la que en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, apoderado especial de **Compagnie Generale des Etablissements Michelin**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiocho minutos y seis segundos del quince de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca “**TYREPLUS**” en las **clases 12, 16, 35, 37, 41 y 42** de la nomenclatura internacional de Niza. 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.-

**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*