



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0506-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de servicios “TIRE IDEAL”**

**THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2127-2010)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 206-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las doce horas con cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Pinto Pinto**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-445-476, actuando como representante de la empresa **The Goodyear Tire & Rubber Company**, sociedad existente y organizada bajo las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, dieciocho minutos, treinta y un segundos del once de junio de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de marzo de dos mil diez, el Licenciado Alvaro Pinto Pinto, de calidades indicadas, en representación de la compañía The Goodyear Tire & Rubber Company, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**TIRE IDEAL**”, que traducido al idioma español significa “llanta ideal”, en **clase 42** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios computarizados de consultoría para recomendar la llanta apropiada para cada ruta de los camiones*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las doce horas, dieciocho minutos, treinta y un segundos del once de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca ***“TIRE IDEAL”***.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de junio de dos mil diez, el Licenciado Alvaro Pinto Pinto, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**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 Ureña Boza, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa The Goodyear Tire & Rubber Company, por considerar que el signo propuesto se compone de palabras genéricas y de uso común en relación con los productos a proteger, lo que denota falta de distintividad que lo hace no susceptible de



protección registral. Las palabras que componen el signo solicitado “TIRE IDEAL” transmiten una idea muy clara de los servicios que protege, ya que de su traducción literal al español “LLANTA IDEAL” se deduce directamente del servicio a proteger, sea servicio de consultoría sobre la llanta ideal o más apropiada para cada ruta de los camiones, con lo cual se contraviene el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que el signo analizado en su integridad carece de distintividad por estar conformado por términos genéricos que resultan inapropiables por un particular, para proteger los servicios solicitados.

Por su parte, el recurrente en su escrito de exposición de agravios, manifiesta que no es cierto que la marca solicitada carezca de distintividad por cuanto la misma distingue un servicio muy específico que consiste en un servicio mediante el cual el usuario puede realizar una consulta sobre cuál tipo de llanta es la más apropiada, dependiendo de la ruta en que el camión va a transitar, de manera que el signo propuesto no describe ni califica el servicio, que si bien es cierto el signo tiene algún elemento que hace alusión al producto o servicio, contiene otros elementos que les proporcionan suficiente aptitud distintiva. Agrega que la marca solicitada es usada tanto en el comercio nacional como internacional y por esto es muy conocida en los círculos empresariales y por los consumidores usuarios del sistema. Dado lo anterior, solicita sea revocada la resolución que impugna.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y



representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran 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...”*

De acuerdo con el inciso citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de



lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c), d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**TIRE IDEAL**” para proteger y distinguir servicios computarizados de consultoría para recomendar la llanta apropiada para cada ruta de camiones, es decir para recomendar la “llanta ideal”, por cuanto los vocablos que componen el signo, por sí mismos y vistos en forma conjunta, indican exactamente el servicio ofrecido, por ello carecen de distintividad en relación con servicios que de igual naturaleza pueden brindar otras empresas competidoras. Asimismo, advierte este Tribunal, el término “ideal” califica o describe el objeto del servicio que ofrecerá la empresa solicitante, razón por la cual no resultan de recibo las manifestaciones del apelante.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su



titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...*pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...*” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual**–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Analizadas las causales previstas en el artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esa disposición ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se encuentran aquellas que carecen de distintividad suficiente.

**CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Alvaro Pinto Pinto**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **The Goodyear Tire & Rubber Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, dieciocho minutos, treinta y un segundos del once de



junio de dos mil diez, la que 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*



## **Descriptores**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55