



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0797-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “TOUGH.DURABLE.BUILT TO LAST”**

**TITAN INTERNATIONAL INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 0797-2012)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 0279-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del trece de marzo de dos mil trece.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-392-470 en su condición de apoderado especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos con veintiún segundos del dieciséis de julio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día 22 de febrero de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Gestora de Negocios Oficioso de **TITAN INTERNATIONAL INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial y de servicios en 2701 Spruce Street Quincy Illinois 62301, Estados Unidos de América, solicitó la marca de fábrica y comercio “**TOUGH.DURABLE.BUILT TO LAST**”, se traduce al español como **resistente**,



**durable, construido para durar**, para proteger y distinguir en clase 12 internacional:  
***“Llantas, neumáticos, eje de montaje completo para llantas de vehículos.”***

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuatro minutos con veintiún segundos del dieciséis de julio de dos mil doce., resolvió; ***“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).”***

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 27 de julio de 2012, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, 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 nueve horas, dieciséis minutos con cuarenta y un segundos del seis de agosto de dos mil doce, resolvió; ***“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…), 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 la Juez Mora Cordero, 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 “**TOUGH.DURABLE.BUILT TO LAST**”, en virtud de que el signo propuesto contiene elementos de uso común que relacionados a los productos y servicios que desean proteger, carece de distintividad; por lo que no es posible el registro de la misma, al considerar que trasgrede el artículo 7 incisos 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 **TITAN INTERNATIONAL INC**, dentro de sus alegatos concluyo: “(…) *la marca **TOUGH.DURABLE.BUILT TO LAST** si es susceptible de protección marcaria y no contraviene de manera alguna los incisos j), d) y g) del artículo N° 7 de la Ley N° 7978. El análisis anterior conduce a la única conclusión: **REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO COMO MARCA**, ya que cumple con la definición de la marca inserta en nuestra legislación actual (artículo 2 de la ley N° 7978): (…).* Y con fundamento en el Convenio de París, según el reclamo de prioridad realizado cuando se deposito la marca, la cual ha sido admitida a registro según el **AVISO DE ACEPTACIÓN** adjunto. Por lo tanto, estimamos que la misma debe ser aceptada en nuestro país a su vez. Por lo expuesto solicito se **REVOQUE** la resolución recurrida. (…).”

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** 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 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. (...).*

*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 este mismo sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor*



*pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*

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 bajo examen tenemos que el signo propuesto **“TOUGH.DURABLE.BUILT TO LAST”**, en **clase 12** internacional, pretende la protección de: **“Llantas, neumáticos, eje de montaje completo para llantas de vehículos”**, para lo cual el consumidor medio al ver la denominación lo traducirá e interpretará, tal y como de esa manera lo indicó el solicitante (v.f 1) como un producto **“resistente, durable, construido para durar”**, ya que las palabras utilizadas a pesar de encontrarse en idioma extranjero “inglés” no solo son de fácil traducción e interpretación, sino que además son términos genéricos de uso común que le proporciona una característica u cualidad al producto que se pretende proteger.

En este mismo sentido, no podríamos obviar que al utilizar los citados términos esto induciría a engaño o confusión al consumidor sobre el producto que se pretende comercializar, dado que este podría o no tener esa característica o cualidad (resistente, durable, construido para durar), y sobre lo cual tampoco podría darse certeza, en este sentido a diferencia de lo que externa el recurrente, al contener la denominación estas expresiones si la hace descriptiva y engañosa, por lo que conlleva a que la denominación sea inadmisibles por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, criterio que fue externado por el Registro de la Propiedad Industrial y que comparte este Órgano de alzada.



Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 el cual indica;

*“(...), B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo **no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:** (...) 2. **cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; (...).**” (Subrayado y negrita no corresponden al original)*

Por su parte, no podríamos obviar el artículo 6 del Convenio de París, dispone que:

*“(...), Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países. 1) **Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...).**” (Resaltado no corresponde al original)*

Nótese, en este sentido que a la luz de la normativa citada la misma es clara al advertir que para que prospere el registro de un signo marcario en un país de la Unión, esta debe cumplir con los requerimientos legales que ese país establezca para dicho fin, y es en virtud de ello que procede la aplicación del reconocimiento de prioridad, o sea, que de acuerdo a nuestra legislación nacional la solicitud debe ajustarse a las condiciones de registro, para así lograr



superar la etapa de calificación conforme lo establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Ahora bien, cabe señalar al solicitante que ante una solicitud presentada que reclame derecho de prioridad como la que ahora nos ocupa, esta debe conforme la normativa señalada líneas arriba superar la etapa de calificación registral de acuerdo a legislación donde se desea inscribir, dado que el reconocimiento de prioridad reclamado no le garantiza a ningún solicitante obtener un registro sin que este cumpla con las formalidades de Ley establecidas para dicho fin, por lo que no son de recibo sus argumentaciones en este sentido.

En cuanto al VOTO 112-2006, de las 9:00 horas del 22 de mayo de 2006, y del VOTO 193-2006 de las 9:30 horas del 10 de julio de 2006 señalados en su escrito, cabe indicar que los mismos no pueden ser considerados como base para acceder al presente registro, en virtud de que la jurisprudencia señalada apunta a registros marcarios que fueron otorgados ya que se determinó, que tenían la actitud distintiva necesaria para otorgar su registro, de acuerdo a sus particularidades. Por otra parte, cabe recordar que el análisis de los casos venidos en alzada, se realiza en forma individual, considerando para ello las condiciones que rodean cada caso concreto, por lo que no podría considerarse que todas se deban tratar igual.

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 el apoderado especial de **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos con veintiún segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.



**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 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 **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos con veintiún segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**TOUGH.DURABLE.BUILT TO LAST**”, en **clase 12** internacional. 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*