



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0885-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica “EXTREME FLOTATION”

TITAN INTERNATIONAL INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4959-2014)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 305-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del ocho de abril de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos con catorce segundos del veinticinco de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de junio de 2014, la Licda Maria del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-627-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**EXTREME FLOTATION**” que traducida al idioma español significa “**FLOTACIÓN EXTREMA**” en **clase 12** internacional, para proteger y distinguir: “**Llantas**”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos con catorce segundos del veinticinco de agosto de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...].*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 08 de septiembre de 2014, el Lic. **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, cincuenta y cuatro minutos con veinticuatro segundos del doce de septiembre de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].*” Y mediante el auto de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos con veinticuatro segundos del doce de septiembre de dos mil catorce, dispuso: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Registral Administrativo. [...].*”

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa



TITAN INTERNATIONAL INC, al determinar que el signo marcario propuesto “**EXTREME FLOTATION**” carece de aptitud distintiva con relación a los productos que desea proteger en **clase 12** internacional. En consecuencia, no es posible el registro del signo petitionado al ser inadmisibles por razones intrínsecas conforme de esa manera lo preceptúa el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente **TITAN INTERNATIONAL INC, S.L.**, dentro de su escrito de agravios expreso en términos generales que no concuerda con la apreciación emanada por el Registro de la Propiedad Industrial, al indicar que la marca de su representada se encuentra conformada con vocablos que usualmente se asocian a los neumáticos, lo cual no solo no les consta sino que no es el giro pretendido, pues como ya se indicó está protegiendo es llantas. Que la marca de su representada hace un uso muy particular de dos términos que conlleva a una combinación muy específica para distinguir el producto. Agrega, que de poderse indicar algo de la marca es que la misma es evocativa/sugestiva y el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de esta clase de términos.

Continúa el recurrente señalando en sus agravios que en doctrina las denominaciones descriptivas son entendidas como: *“aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala Fernández Novoa, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce del producto. (Manuel Pachón, El Régimen Andino de la propiedad Industrial. [...].”* Por otra parte, indica que la marca **EXTREME FLOTATION** no será utilizada en forma usual para “*llantas*” (*sea la pieza metálica central de una rueda, sobre la que se monta el neumático ...*)” como para que el consumidor se pueda ver confundido y la asocie de forma directa con el producto, pues el metal no posee la condición inherente de flotar. Señala que si bien es cierto el neumático y la llanta se asocian, no es aceptable que se base la distintividad del signo en relación con la asociación que los neumáticos tienen con las llantas pues lo que se solicita proteger es el segundo producto y no el primero. En conclusión, la parte reitera que la palabra **FLOTATION** desde el punto de vista de



su representada es evocativo. Agrega, que la marca de su mandante se encuentra en trámite en los estados unidos donde ya se emitió su aviso de publicación. Solicita al Registro de la Propiedad Industrial que a fin de evitar mayores atrasos sea eliminada la palabra FLOTATION del signo solicitado y se tramite la marca solo como EXTREME, para lo cual se cancela la tasa correspondiente. Sobre este extremo indica que el Registro de instancia, no emitió criterio alguno. Se adjunta como sustento de sus manifestaciones el Voto N° 193-2006 de las 9:30 horas del 10 de julio del 2006. Por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, 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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata,



que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

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, que impiden el registro marcario 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:
[...] g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]”*

Bajo esta perspectiva, 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 exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente**.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado “**EXTREME FLOTATION**” el cual se encuentra en idioma inglés y traducido al idioma español significa “**FLOTACIÓN EXTREMA**” en **clase 12** internacional, para proteger y distinguir: “*Llantas*”, cabe indicar que tal y como se desprende de la denominación propuesta esta se compone efectivamente por dos frases de fácil muy traducción e interpretación para el consumidor medio.

Ahora bien, la frase empleada no podríamos obviar de manera alguna que se compone por términos o conceptos de connotación genérica y de uso común, que no podrían ser apropiables por parte de un tercero y dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellos como



complemento en sus propuestas y ante ello no podría ser considerados como elementos que le proporcionen la distintividad requerida.

Obsérvese, que el consumidor relacionará las expresiones empleadas de manera directa con el concepto “FLOTACIÓN EXTREMA”, expresión que a diferencia de lo que estima el recurrente induce a que el consumidor crea que el producto cuenta con alguna cualidad o característica particular, situación la cual atenta contra los demás competidores que comercializan productos de igual o similar naturaleza. En este sentido este Tribunal de alzada, concuerda con el análisis realizado por el Registro de instancia, al señalar respecto de ello que: “[...] *FLOTACIÓN EXTREMA, refiere a un tipo de neumático ancho efectivo ya que reparte la carga y evita la compactación del suelo, que si bien es cierto se pretenden proteger llantas, por la relación directa que tiene con los neumáticos, conlleva a suponer en la mente del consumidor que las llantas podrían ser también de flotación extrema, cuando en realidad no lo son, y que de serlo carecería de aptitud distintiva para diferenciarse en el mercado de los de su misma especie. [...]*”, examen que además conlleva a determinar la inadmisibilidad conforme al inciso d) del precitado cuerpo normativo, ya que queda evidenciado que la utilización de ambas expresiones le proporciona una cualidad o característica al producto que se pretende proteger.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, como lo son los términos “flotación extrema”, sino que le proporciona una característica que relacionadas con el producto a proteger son descriptivas y potencialmente engañosas, y esto último vicia el resto del signo solicitado.

Recordemos, que la propuesta “**EXTREME FLOTATION**” no cuenta con ningún otro elemento que le proporcione esa característica “distintividad” al signo, siendo como se indicó líneas arriba las palabras utilizadas genéricas y de uso común. Lo anterior, en concordancia con lo que al efecto dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que en lo atinente dice:



“[...] En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. [...]”.

Queda claro con ello que el signo peticionado incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por el Registro y que comparte este Tribunal de alzada extendiendo dicho rechazo al inciso d) de ese mismo cuerpo normativo, por consiguiente al no cumplir con las condiciones necesarias para obtener protección registral, opera su denegatoria.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. La parte recurrente señala que no concuerda con la apreciación emanada por el Registro de la Propiedad Industrial, en relación a que la marca de su representada se encuentra conformada con vocablos que usualmente se asocian a los neumáticos, lo cual indica que no solo no le consta sino que no es el giro pretendido, pues lo que se está protegiendo son *llantas*. Al respecto, cabe indicar que este Tribunal coincide con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez, que lo se procuró fue poner en conocimiento del interesado que si bien los productos son diferentes “*neumáticos*” y “*llantas*”, estos se encuentran relacionados dentro de una misma actividad comercial, dado que no solo se expenden en los mismos lugares, sino que además se deben complementar para un fin. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Agrega, que de poderse indicar algo de la marca es que la misma es evocativa/sugestiva y el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de esta clase de términos. Efectivamente nuestra legislación marcaria acoge registralmente este tipo de denominaciones. No obstante, tal y como ha sido analizado en el presente caso el signo propuesto no califica dentro de esta figura, dado que la denominación utilizada EXTREME FLOTATION transmite de manera directa una cualidad o característica en el producto que se pretende comercializar, lo cual la torna



irregistrable conforme lo dispone el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Recordemos, que un signo es de carácter evocativo o sugestivo cuando a través idea o concepto se transmite de forma indirecta al consumidor la idea sobre el tipo de productos o servicio que se distingue con la marca, y las marcas evocativas, si bien son débiles, son registrables.

“Las marcas sugestivas son lícitas y deben distinguirse de las marcas descriptivas y genéricas... La distinción entre marcas sugestivas –lícitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta... es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata... Por el contrario, las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco...” Lobato, op. cit., pág. 220.

Este autor cita como ejemplos de marcas sugestivas admitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas BABY PARKING para servicios de guardería, SERVIRED para servicios financieros, y del ámbito de la marca comunitaria señala BABY DRY para pañales. De lo anterior se desprende que no le es de aplicación al caso bajo examen dado que tal y como se determinó el signo propuesto refiere de manera directa a una cualidad del producto que se pretende comercializar, por consiguiente no podría obtener protección registral.

Continua el recurrente externando en sus alegatos que en doctrina las denominaciones descriptivas son entendidas como: *“aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala Fernández Novoa, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce del producto. (Manuel Pachón, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. [...].”* Al respecto, debemos indicar que efectivamente las denominaciones sujetas a registro pueden contener elementos descriptivos, siempre y cuando estas incorporen en su conformación elementos adicionales que



le proporcionen la actitud distintiva requerida para poder obtener protección registral, por cuanto de no ser así incurre en una causal de inadmisibilidad como la que ahora nos ocupa, siéndole de aplicación el numeral 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos. En atención a lo indicado se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Por otra parte, agrega que la marca de su mandante se encuentra en trámite en los Estados Unidos donde ya se emitió su aviso de publicación. En este sentido, se hace ver al apelante que el hecho de que su representada tenga en trámite una solicitud de registro en Estados Unidos, no es una situación que defina la inscripción del signo propuesto en nuestro territorio, en virtud de que para que toda propuesta se inscriba debe cumplir necesariamente con la normativa que cada uno de los casos disponga para dicho fin, sea, superar el examen de calificación conforme lo señalado en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos Distintivos.

Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 y que en lo de interés dice: ***“[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. [...].”*** En atención a ello se rechazan sus manifestaciones en estos sentidos.

Finalmente, indica el recurrente que solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, a fin de no tener mayores atrasos que fuera eliminada la palabra FLOTATION del signo solicitado y se tramite la marca únicamente con la frase EXTREME, para lo cual se canceló la tasa correspondiente y que el Registro de instancia, no emitió criterio alguno sobre ello. No lleva razón la parte recurrente en este sentido, toda vez que consta a folio 38 del expediente de marras el Registro de instancia, se refirió en cuanto a ello denegando lo peticionado toda vez que tal consideración implica un cambio evidentemente substancial en la solicitud, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual no son procedentes sus consideraciones en ese sentido.



Debe recordar el recurrente que la presente solicitud de modificación del registro peticionado “**EXTREME FLOTATION**” se realizó con la interposición del recurso de revocatoria y apelación en subsidio presentada ante el Registro de instancia, el 08 de agosto de 2014 visible de folio 30 al 33 del expediente, por su representada, misma que se contestó por medio de la resolución dictada por el órgano a quo a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos con veinticuatro segundos del doce de septiembre de dos mil catorce, la cual corre de folio 35 al 38 del expediente de marras.

Sobre los antecedentes jurisprudenciales traídos a colación mediante el Voto N° 193-2006 de las 9:30 horas del 10 de julio del 2006, como sustento en su fundamentación por el recurrente, se debe señalar que la misma no es procedente en virtud de que cada caso debe ser resuelto de acuerdo a su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral. Máxime, que tal y como se logra desprender de la jurisprudencia apuntada, la misma difiere en cuanto al signo y los productos que se desean proteger, como tampoco causa engaño o confusión sobre las características de dichos servicios, por ende, se determina que posee actitud distintiva. Situación que como se ha determinado no se configura en el presente caso.

Por las anteriores consideraciones, lo que procede es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en virtud de acreditarse que la marca de fábrica “**EXTREME FLOTATION**” en **clase 12** internacional, no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, incurriendo en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por el Registro y que comparte este Tribunal de alzada, extendiendo dicho rechazo al inciso d) de ese mismo cuerpo normativo, confirmando la resolución venida en alzada 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, 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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **TITAN INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos con catorce segundos del veinticinco de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma, a efectos de que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**EXTREME FLOTATION**” en **clase 12** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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