



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1068-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TYREPLUS”

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8006-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 940-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince del diecinueve de octubre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Francia, domiciliada en 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con dos minutos y treinta y tres segundos del primero de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de agosto de dos mil once, el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, mayor, casado, Abogado, con domicilio en Radial Belén Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y



servicios “**TYREPLUS**”, en las clases 12 para proteger y distinguir: *“llantas neumáticas y tubos internos (neumáticos) para ruedas de vehículos; bandas de rodadura para el recauchutado (reencauchado) de llantas; tracción para vehículos de tracción”*, 16 para proteger y distinguir: *“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: bolsos, bolsas, láminas y pliegos”*, 35 para proteger y distinguir: *“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 promoción de ventas relacionados con el comercio de llantas, especialmente servicios de promoción de ventas”*, 37 para proteger y distinguir: *“servicios de reparación de llantas neumáticas y tubos internos (neumáticos) de llantas, servicios de cambio, ajuste, instalación e inflado de llantas neumáticas y tubos internos (neumáticos) de llantas; servicios de recauchutado (reencauchado) de llantas y servicios de recalado de llantas; servicios de balanceo de ruedas; servicios de instalación de máquinas para uso en el negocio de llantas, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos”*, 41 para proteger y distinguir: *“servicios de entrenamiento técnico relacionados con el negocio de llantas, servicios de entrenamiento en el campo de la reparación y cambio de llantas; servicios de entrenamiento en el uso de máquinas para el montaje, reparación e inflado de llantas”*, 42 para proteger y distinguir: *“servicios de asesoramiento técnico relacionados 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 mediante resolución dictada a las nueve horas con dos minutos y cuarenta y treinta y tres segundos del primero de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad



Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre de dos mil once, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN**, apeló la resolución referida, expresando sus agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: *“(...) se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado que el vocablo no es de fantasía y se le están atribuyendo características en forma expresa a los productos a proteger, sin necesidad de que el consumidor tenga que realizar mayor esfuerzo mental para interpretar el mensaje o*



recurrir a la imaginación, con lo cual se demuestra que el signo solicitado no es evocativo, además que resulta engañosa ya que lo (sic) no se tiene la certeza que los productos y servicios tengan la característica de ser superiores. Por otra parte, a pesar que la marca esté conformada o pertenezca a un idioma extranjero no la hace por ello registrable, ya que como se indicó los términos “TYREPLUS” cuyo significado es “TYRE (LLANTA) Y PLUS (MAS-SUPERIOR)” tienen difusión en un grupo considerable de consumidores, con lo cual la marca en análisis se asocia a las prohibiciones de nuestra Ley de Marcas. (...) el signo marcario propuesto contiene elementos literarios descriptivos, que causan confusión sobre los productos y servicios que se desean proteger y por ende carece de toda distintividad. La marca propuesta resulta ser descriptiva, engañosa y carente de distintividad respecto a los productos y servicios a proteger, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo séptimo, literal d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula las Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. (...).”

Por su parte el apelante, en su escrito de apelación, expresa como agravios que discrepa de la argumentación para rechazar la presente solicitud ya que la marca TYREPLUS, conforme exponemos a continuación 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 prestados por otros comerciantes. Señala que de previo a analizar la procedencia de la prohibición del literal d) es necesario tomar en cuenta 2 aspectos, uno que la denominación “TYREPLUS” si es de fantasía por cuanto por un lado no es una denominación que tenga significado propio y no se trata de una palabra compuesta por cuanto esta no tiene significado por estar juntas las palabras que se alegan las conforman, es decir, aún y cuando estuvieran separadas, las palabras no generan un significado concreto, ya que ni en inglés ni en español se usa los términos “llanta más” para describir características de los productos o servicios solicitados; y dos, es fundamental tomar en cuenta que en forma alguna el término “plus” significa “superior” tal y como lo indicó el Órgano a quo, si se consultan los diccionarios, se puede comprobar que el término “plus” significa “más” o “adicionar”. Agrega



que en realidad el término “TYREPLUS”, así como tampoco su traducción al español, si la misma fuera procedente, “LLANTAMAS”, son términos que sirvan para describir por si una característica o cualidad de los productos y servicios solicitados; y en este caso la marca solicitada a lo sumo es evocativa o sugestiva de alguna cualidad de los productos, pero no un término que el resto de los comerciantes requiera o utilice para calificar sus productos. Con respecto a la prohibición del literal j) tampoco aplica ya que como se argumentó, al no tratarse la marca solicitada de un término que sirva únicamente para describir los servicios o productos solicitados, el consumidor no percibe el distintivo como un signo que describe el producto y por ende no se ve confundido sobre sus características. En lo que se refiere al literal g), tampoco aplica ya que al no consistir la marca solicitada en un signo que sirva para describir características de los productos, sino al tratarse a lo sumo de una marca evocativa o sugestiva, la misma es capaz de distinguir los productos y servicios solicitados de los ofrecidos y prestados por el resto de los comerciantes y por lo tanto la marca solicitada si tiene suficiente fuerza distintiva. Concluye que la marca solicitada “TYREPLUS” no consiste en un término descriptivo y su uso en comercio no genera engaño en el público consumidor y es capaz de distinguir los productos y servicios de su representada, de los del resto de los comerciantes, y por lo tanto no incurre en ninguna de las prohibiciones de la Ley de Marcas y es perfectamente inscribible.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “TYREPLUS” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten



descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, **4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca fábrica, comercio y de servicios “**TYREPLUS**”, en las clases 12, 16, 35, 37, 41 y 42 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos y servicios que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos y servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.



Al ser la marca que nos ocupa meramente denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “TYRE PLUS”, términos que traducidos al español significan “LLANTA MÁS - SUPERIOR”, signo que da el nombre mismo del producto y servicio por lo que va en contra de lo que establece el inciso c) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, que omitiera señalar el Órgano a quo; y asimismo, describe y da una cualidad extra a éstos, ya citados supra, por encima de los productos y servicios de los competidores en el mercado correspondiente de llantas. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto o servicio, y más aún la descripción del producto o servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **c), d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 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 (…)”.

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. (**Ver Votos Nos. 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 862, 910, 1166, 1192, 1282 y 1286 de 2011, dictados por este Tribunal**). En este sentido, es criterio de este Tribunal, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, indicada por el Órgano a quo en la resolución recurrida.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en representación de la empresa solicitante, en su escrito de apelación, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios **“TYREPLUS”** por su falta de distintividad, con respecto a los productos y servicios que pretende diferenciar de la competencia, y por resultar genérica y descriptiva respecto de los que pretende proteger y distinguir, de conformidad con lo establecido por los incisos c) y d) de dicho artículo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta genérico y descriptivo de las características propias de los productos y servicios que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca fábrica, comercio y servicios solicitada “**TYREPLUS**”, para proteger y distinguir los productos y servicios ya indicados en las clases 12, 16, 35, 37, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Compagnie Generale des Etablissements Michelin**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con dos minutos y treinta y tres segundos del primero de noviembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma , por las razones expuestas.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Compagnie Generale des Etablissements Michelin**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con dos minutos y treinta y tres segundos del primero de noviembre de dos mil once, la cual se confirma por las razones expuestas, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y



servicios “TYREPLUS”, en clases 12, 16, 35, 37, 41 y 42 de la nomenclatura 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55