

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0544-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca del signo VODKA NEGRO EL REY DEL VODKA
(diseño)**

Marcas y otros signos

Ronny Villalobos Zapata, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-5175)

VOTO N° 961-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del nueve de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Ronny Villalobos Zapata, mayor, casado una vez, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad N° uno-cero setecientos setenta y cinco-cero novecientos ochenta y uno, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del dieciocho de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio de dos mil catorce, el señor Villalobos Zapata solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de comercio del signo



en clase 33 de la clasificación internacional, para distinguir vodka.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del dieciocho de julio de dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por razonar intrínsecas.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de julio de dos mil catorce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarado sin lugar la revocatoria por resolución de las trece horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las trece horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta segundos, ambas del treinta y uno de julio de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro



solicitado por encontrar que el signo resulta engañosa respecto de los productos a distinguir, ya que se indica un tipo específico de vodka, mientras que el listado indica tan solo vodka en general. Por su parte, el apelante indica que el vodka es incoloro, y que NEGRO no se refiere a una característica de éste sino que es la marca.

TERCERO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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. (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254**, itálica del original, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos y/o servicios que pretende distinguir, como antecedentes citamos los Votos 514, 659, 678, 767, 784, 870, 1029, 1030 y 1395 de 2009, 066 y 413 de 2010, 104, 197, 198, 212, 222, 348, 490, 503, 537, 584, 743, 745, 862, 910, 931, 1166, 1273, 1282, 1354, 1355 y 1383 de 2011, 135,

136, 163, 165, 401, 407, 656, 836, 876, 982 y 1123 de 2012, 035, 386, 387, 584, 643 y 904 de 2013, 193, 243, 491 y 763 de 2014.

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.



Entonces, siendo el signo propuesto como marca , para el público consumidor dicha frase contiene un término que resulta claramente indicativa de un tipo específico de vodka, sea el negro, tal y como lo explicó el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución venida en alzada, y al usarse para hacer distinguir en el mercado vodka genérico, se induciría a engaño al consumidor promedio, puesto que el signo le dará una clara indicación sobre una cierta naturaleza de bebida alcohólica, siendo que verdaderamente se refiere a otra. Y sobre los argumentos de la apelación, no se puede hablar de que la palabra NEGRO resulte ser arbitraria respecto del producto vodka, ya que como se explicó si existe un tipo de vodka negro, que se encuentra en el mercado, no podemos hablar de términos arbitrarios ya que la arbitrariedad se manifiesta como una no relación absoluta, y en el presente caso más bien

encontramos relación en cuanto a la naturaleza de bebidas. Conforme a las consideraciones que anteceden, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Ronny Villalobos Zapata en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y ocho segundos del dieciocho de julio de dos mil catorce , la cual se confirma, denegándose el



registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29