

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0324-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “

GFM GmbH TRADEMARKS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-11627)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO 0078-2019*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y seis minutos del once de febrero de dos mil diecinueve.*

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, en calidad de apoderado especial de **GFM GmbH TRADEMARKS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en An der Ach 3, D-82402 Seeshaupt, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:53:00 horas del 28 de noviembre de 2017.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** La licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, mayor, divorciada, vecina de San José, cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de **GFM GmbH TRADEMARKS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes

de Alemania, con domicilio en An der Ach 3, D-82402 Seeshaupt, solicitó ante el Registro



de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio: para proteger y distinguir en **clase 18**: Cuero, en bruto o semielaborado; imitaciones de cuero; cartón de cuero; molesquín (cuero de imitación); bolsos; monederos; billeteras de bolsillo; billeteras; llaveros; estuches para tarjetas; baúles (equipaje) y maletas; bolsos para usar en la escuela; mochilas escolares; mochilas; bolsas (envolturas, bolsitas); morrales; salveques; bolsas para mandados; bolsos para practicar deportes; recipientes, a saber estuches de viaje (artículos de marroquinería); bolsos para viajes; paraguas; sombrillas y bastones para caminar; maletines (portafolios); bolsos para llevar en la mano; carteras de mano; fustas; arneses y artículos de guarnicionería; cordones de cuero; equipaje no hecho de cuero. **En clase 25**: Prendas de vestir; jerseys deportivos; prendas de punto (prendas de vestir); ajuares para bebé (prendas de vestir); abrigos; gabanes; camisas; camisas tipo T-shirt; camisas tipo polo; prendas de punto; chaquetas; pantalones de mezclilla; blusas tipo tops; pantalones de vestir; prendas de vestuario ya confeccionadas; pantalones tipo leggings; pantis; ropa interior; artículos de sombrerería; gorras; sombreros; bandas elásticas (prendas de vestir); capuchas (prendas de vestir); solideoos; chalinas; bufandas para el cuello; bandanas; chales; guantes (prendas de vestir); medias; medias absorbentes de sudor; calcetines; cinturones; cinturones de cuero (prendas de vestir); bolsos de mano; calzado; botas; sandalias; zapatos; botines; plantillas para zapato; punteras de calzado; suelas para calzado; plantillas para calzado.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 13:53:00 horas del 28 de noviembre de 2017, que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

---

Industrial el 31 de mayo del 2018, el licenciado Vargas Valenzuela, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expresó como parte de sus agravios lo siguiente: Que la marca solicitada no induce a error al consumidor, por lo tanto no le es aplicable el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, la marca cuenta con un antecedente registral que incluye la frase **WITH BOUNCING SOLES**, y no se ha demostrado que haya llevado a engaño al consumidor.

**SEGUNDO.** 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO.** El artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “[...] j) Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones*

---

*sucesivas: Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

*El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.*

*Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre: La composición o naturaleza del producto o servicio;*

*El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.*

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. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo... y no en relación a otro signo...” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253).*

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 propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. (pp.254 a 256)

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado por la empresa **GFM GmbH TRADEMARKS**, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas a saber:



*Cuero, en bruto o semielaborado; imitaciones de cuero; cartón de cuero; molesquín (cuero de imitación); bolsos; monederos; billeteras de bolsillo; billeteras; llaveros; estuches para tarjetas; baúles (equipaje) y maletas; bolsos para usar en la escuela; mochilas escolares; mochilas; bolsas (envolturas, bolsitas); morrales; salveques; bolsas para mandados; bolsos para practicar deportes; recipientes, a saber estuches de viaje (artículos de marroquinería); bolsos para viajes; paraguas; sombrillas y bastones para caminar; maletines (portafolios); bolsos para llevar en la mano; carteras de mano; fustas; arneses y artículos de guarnicionería; cordones de cuero; equipaje no hecho de cuero.: Prendas de vestir; jerseys deportivos; prendas de punto (prendas de vestir); ajuares para bebé (prendas de vestir); abrigos; gabanes; camisas; camisas tipo T-shirt; camisas tipo polo; prendas de punto; chaquetas; pantalones de mezclilla; blusas tipo tops; pantalones de vestir; prendas de vestuario ya confeccionadas; pantalones tipo leggings; pantis; ropa*

*interior; artículos de sombrerería; gorras; sombreros; bandas elásticas (prendas de vestir); capuchas (prendas de vestir); solideos; chalinas; bufandas para el cuello; bandanas; chales; guantes (prendas de vestir); medias; medias absorbentes de sudor; calcetines; cinturones; cinturones de cuero (prendas de vestir); bolsos de mano; calzado; botas; sandalias; zapatos; botines; plantillas para zapato; punteras de calzado; suelas para calzado; plantillas para calzado.*

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término **WITH BOUNCING SOLES** que en su traducción al idioma español es: **con suelas de rebote** (<https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>).

Cabe advertir que según el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas la realización del examen de fondo de una marca debe efectuarse con base a la impresión gráfica, fonética e

ideológica que produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo  no engaña al consumidor sobre las características de los productos que no sean calzado como lo indica el Registro.

El consumidor observa la marca  en productos de vestir o bolsos como los pretendidos y no va a pensar que contienen “suelas de rebote”, es decir no puede realizarse esa relación con la composición de los productos.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] principio de veracidad de la marca”, ya que, “ tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de

*derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]”.* (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176).

El signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para su registro.

No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducírsele a preferir una oferta que sugiere una falsa información, por todo esto considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de **GFM GmbH TRADEMARKS**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:00 horas del 28 de noviembre de 2017, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la solicitud de



registro de la marca  en clases 18 y 25, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

**SEXTO. 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, No. 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 que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de **GFM GmbH TRADEMARKS**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:00 horas del 28 de noviembre de 2017, la cual en este acto se revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad

Industrial continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca  en clases 18 y 25, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM