

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0448-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo TECNO LED**

**Marcas y otros signos**

**Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 904-2013)**

### ***VOTO N° 0029-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, veinte segundos del veintitrés de abril de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de febrero de dos mil trece, la Licenciada Chaves Desanti, representando a la empresa Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo **TECNO LED**, para distinguir en clase 11 de la nomenclatura internacional aparatos de alumbrado, calefacción,

producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, instalaciones sanitarias.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, veintiséis minutos, veinte segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil trece, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra. La revocatoria fue declarada sin lugar por resolución de las doce horas, treinta y dos minutos, treinta y seis segundos, y la apelación admitida para ante este Tribunal por resolución de las trece horas treinta y seis segundos, ambas del trece de junio de dos mil trece

**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 Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo TECNO LED resulta engañoso respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, la apelante manifiesta que los productos propuestos son susceptibles de usar luces led, realiza un cambio en su listado de productos, e indica que el signo propuesto es evocativo.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE.** Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho, aclarando eso si sobre la aplicación correcta de un motivo de rechazo respecto de uno de los productos del listado.

Con relación al cambio propuesto por el apelante, ha de iniciarse indicando que si bien el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), permite realizar limitaciones en el listado de productos en cualquier momento del trámite, también lo es que la modificación realizada a la lista de productos no produce ningún cambio con relación a la decisión que este Tribunal de seguido pasa a analizar.

Indica este Tribunal que 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, 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.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la cual 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 este tema en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que 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 y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Corresponderá al titular utilizar los signos registrados de conformidad a las condiciones que sustentaron su registro, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Marcas.

En cuanto a los signos engañosos, la doctrina ha indicado:

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)”

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 solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [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, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original, subrayado nuestro.

Apreciando este Órgano Colegiado el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de éste claramente se colige la idea de tecnología led, ya que TECNO es una palabra que los consumidores costarricenses entenderá correctamente como tecnología, y LED como un sistema de producción de luz. Los productos del listado

poseen en común su naturaleza de ser aparatos cuyo funcionamiento se basa en la electricidad. Así, al percibir el consumidor del signo directamente la idea de tecnología led, no puede ser utilizado para distinguir productos de similar naturaleza, sean otros productos eléctricos, pero que no tienen nada que ver con los iluminación tipo led.

Del listado propuesto tema aparte lo es el de los aparatos de alumbrado: si bien éstos pueden ser de tecnología led, respecto de ellos no se aplica la causal de engaño sino más bien la contenida en el inciso d) del mismo artículo 7 antes señalado, que indica:

“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.”

Respecto de este producto, el signo únicamente indica una característica, sea que el aparato de alumbrado funciona a través de tecnología led, por lo que ésta es la causal correcta que se le debe de aplicar a éste en particular. La marca no resulta ser evocativa sino que transmite de forma directa y llana al consumidor una idea, el de la tecnología led, y el consumidor claramente entenderá que los aparatos de una u otra forma están relacionados con iluminación, lo cual es incorrecto de acuerdo a su naturaleza, teniendo en cuenta la excepción hecha respecto de aparatos de alumbrado.

Por todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

**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 la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Noxell Corporation, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V., la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo TECNO LED. 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 Ortíz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29