

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0067-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio
(BRASILERAS) (25)**

ENRIQUE FISCHER, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-9990)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]



VOTO N° 0303-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veintidós de junio del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial del señor Enrique Fischer, mayor, con documento de identificación DNI 44937678-W, vecino de Carrer 4, 34, 08860 Castelldefeis, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:07:20 horas del 22 de diciembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:53:08 horas del 12 de octubre del 2016, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 7-118-461, vecina de San José, en su condición de apoderado especial del señor Enrique Fischer, solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio **BRASILERAS** en clase 25 internacional, para proteger y distinguir “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 9:07:20 horas del 22 de diciembre del 2016, indicó 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 la resolución mencionada, el licenciado Aaron Montero Sequeira, representante del señor Enrique Fischer, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

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

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados.


SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con el carácter de no probados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este asunto:

1. Que la procedencia de los productos a proteger sean originarios del país Brasil.

2. Que la marca de fábrica y comercio  se encuentre inscrito en otros países.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca, en razón de que resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que es engañoso para los productos que pretende proteger en clase 25 internacional.

Por su parte, el representante del señor Enrique Fischer, reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado al Registro de la Propiedad Industrial cuales fueron los siguientes: Que la marca solicitada no es engañosa y tampoco puede ser homologada con los parámetros del Registro, por el hecho que la realidad indica que su manufactura se da efectivamente en el país sudamericano, lo que da al traste con cualquier escenario en el cual el riesgo de confusión en perjuicio del consumidor es posible.

Que los productos identificados con la marca  son producidos, manufacturados y exportados desde suelo brasileño y les acompaña una leyenda que dice “made in Brazil” (en español Hecho en Brasil), lo que exalta la procedencia como elemento que evoca la moda brasileña. Que existe distintividad en la marca e inexistencia de riesgo de confusión a los consumidores, pues se trata de una marca de fantasía, original y

absolutamente idónea para distinguir productos de clase 25, además de que se ha registrado en varias oficinas de marcas a nivel mundial. Que la marca no lleva a engaño o error al consumidor y en cuanto a la distintividad cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y si es susceptible de inscripción registral y por estas razones no lleva razón el Registro en afirmar que la marca solicitada carece de distintividad y lleva al error al consumidor.


CUARTO. SOBRE EL FONDO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“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.)

En el presente asunto, tenemos que la marca propuesta  produce en la mente del consumidor la idea de que los productos son de origen o proceden de Brasil, cuando necesariamente no lo sean, y más allá, no podrían diferenciarse de otros que puedan serlo.

El término “**BRASILERAS**”, según el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, es definido como: “...**1. adj. brasileño. U. t. c. s.**”, mientras que brasileño, dice: “**brasileño, ña.**
1. adj. Natural del Brasil, país de América. U.t.c.s.2. adj. Perteneciente o relativo al Brasil o a los brasileños.3. adj. Perteneciente o relativo al brasileño (|| variedad). (<http://dle.rae.es/?id=63fBkXd>). Es así como puede demostrarse que el término solicitado resulta engañoso para el mercado, pues la conceptualización del término sugerido dirige al consumidor costarricense a pensar en prendas de vestir provenientes de Brasil.

En el derecho comparado se comenta en doctrina la disposición del artículo 7 inciso j), donde “**Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)**” (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)

Esta causal relativa a las marcas engañosas tiene relación con el “**principio de veracidad de la marca**”, pues “**El principio de la veracidad de la marca 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*, T. I, 1ª. Reimp., Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1983, p. 176.)

Como ya se indicó, en el derecho comparado, encontramos disposiciones similares a la nuestra, pues el inciso g) del artículo 5 de la Ley española de marcas del 2001, dispone que no pueden registrarse como marcas los signos “**(...) que puedan inducir al público a error,**

por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio” y en la misma línea, el numeral 3.1. g) de la Directiva 89/104/CEE de la Unión Europea establece la prohibición respecto a *“las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio”*. Disposiciones en sentido parecido encontramos, por ejemplo, en el inciso d) del artículo 3 de la Ley de Marcas argentina y en el inciso f) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial de Chile, lo que evidencia la importancia de la causal en estudio. Una de las funciones de la marca es la de informar y precisamente la razón de ser de esta prohibición, se sustenta en no producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo. Esta prohibición busca conservar el fin informativo de la marca, fin que busca brindar el origen empresarial de los productos y servicios y la calidad de éstos, para que a su vez se produzca la transparencia del mercado que es la finalidad última buscada por el sistema de marcas. Esta finalidad tan noble del sistema marcario, se vería distorsionada con las indicaciones engañosas, que producen en los consumidores confusión, error y desorientación. De allí la importancia de las disposiciones contenidas en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas.

Con respecto a los agravios expuestos por el recurrente, éste no logra demostrar con prueba fehaciente que la procedencia geográfica del producto a proteger sea el país de Brasil, por tal razón este agravio no aporta ningún elemento diferenciador y distinguible, que lo torne de forma intrínseca para constituirse un derecho marcario per se. La leyenda – made in Brazil – tampoco hace que se diferencie sus productos de otros que también sean de origen brasileño o provengan de Brasil.

Por último, aun y cuando no se demuestra en el expediente, el hecho de que la marca solicitada esté inscrita en otros países, no es una condición para que sea inscrita en Costa Rica, ya que necesariamente en el análisis se debe someter a las condiciones de registro nacional, esto por el Principio de territorialidad *“Las marcas que se sometan al Registro de*

la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio...” (voto del Tribunal Registral Administrativo 097-2016 de las 14:15 horas del 15 de marzo del 2016).

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no tiene la capacidad intrínseca suficiente para convertirse en una marca registrada, ya que resulta ser engañosa respecto a los productos propuestos por lo tanto, corresponde confirmar la resolución venida en alzada, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, representante del señor Enrique Fischer, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:07:20 horas del 22 de diciembre del 2016, la cual se confirma.

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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, representante del señor Enrique Fischer, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:07:20 horas del 22 de diciembre del 2016, la que en este acto se *confirma*. En razón



de ello, se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 25 internacional, para proteger y distinguir “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

**LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS
DISTINTIVOS**

**TG. Representación
TNR. 00.4206**