

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2018-0035-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “AMBIENPLATOS”

VMG HEALTHCARE PRODUCTS, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-8745)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0303-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las doce horas con quince minutos del diecisiete de mayo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Sandra Oconitrillo Blanco**, mayor de edad, divorciada, cédula de identidad número 109210044, quién actúa a título personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:57 horas del 23 de noviembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 05 de setiembre del 2017, Sandra Oconitrillo Blanco, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro la inscripción del signo “**AMBIENPLATOS**”, como marca de servicios, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “alquiler de vajillas, cristalería, cubiertos para actividades sociales, para reducir el uso de platos, vasos y cubiertos de plástico”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:25:57 horas del 23 de noviembre del 2017, resolvió “[...] Rechazar **la inscripción de la solicitud presentada**”, por considerar que la marca solicitada carece de distintividad intrínseca,

ya que se enmarca dentro de lo que se considera un signo engañoso, por sugerir al consumidor un servicio con características o naturaleza que no coincide con lo que pretende proteger, enmarcándose en lo que establece el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley 7978.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 01 de diciembre del 2017, la señora Sandra Oconitrillo Blanco, actuando a título personal presentó recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución de las 09:45:44 horas del 15 de diciembre del 2017, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la señora Sandra Oconitrillo Blanco. Actuando a título personal solicita la inscripción de la marca de servicios “**AMBIENPLATOS**”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “alquiler de vajillas, cristalería, cubiertos para actividades sociales, para reducir el uso de platos, vasos y cubiertos de plástico”.

El Registro de la Propiedad Industrial, analizado el signo solicitado al amparo de las

prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en resolución de las 09:25:34 horas del 13 de setiembre del 2017, indica a la parte que: “El signo solicitado AMBIENPLATOS, es un signo que evoca o brinda una idea al consumidor de que se está pretendiendo proteger un producto o servicio relacionado con platos amigables con el ambiente. Para los servicios solicitados el signo se torna engañoso ya que no se indica expresamente dentro de la lista de servicios a proteger que éstos estén relacionados con platos biodegradables o amigables con el ambiente, que es la idea que brinda al consumidor, más bien protege el alquiler de vajillas en general, por lo tanto, se da una inconsistencia entre la idea que brinda al consumidor y lo que realmente protege, induciendo al consumidor a engaño y error. [...] si el solicitante limitara los servicios a proteger e indicara que éstos son para el alquiler de vajillas biodegradables o amigables con el ambiente, sería una marca carente de distintividad, ya que describe características del servicio a proteger [...] por lo que la marca solicitada no puede ser registrada de acuerdo al artículo 7 incisos g) y j) de la Ley 7978.”.

El Registro en la resolución recurrida deniega la inscripción del signo pretendido, porque considera que:

“[...] la marca solicitada “AMBIENPLATOS”, sugiere al consumidor que lo que se pretende proteger es un producto, evoca que él mismo son platos amigables con el ambiente, y no un servicio como se solicitada. Ahora bien, el signo protege un servicio y el consumidor podría pensar que éste es de naturaleza amigable con el ambiente sin embargo en la lista de la solicitada no consta que los servicios solicitados sean amigables con el ambiente, es claro que existe una inconsistencia entre lo que el signo trasmite al consumidor y lo que realmente ofrece, enmarcándose de esa forma dentro de lo que se considera una marca engañosa.

[...] si el solicitante pretendiera hacer una limitación de los servicios a proteger, la marca bajo estudio carecería de distintividad, ya que no posee elementos que le permitan identificarla e individualizarla de otros competidores del mercado, razón por la cual, y

al no observarse algún elemento distintivo en la marca bajo estudio que el consumidor pueda identificar con un servicio y un origen empresarial determinado, es que el signo solicitado no puede ser registrado.

[...] No cabe duda que la marca solicitada carece de distintividad, ya que se enmarca dentro de lo que se considera un signo engañoso, por sugerir al consumidor un servicio con características o naturaleza que no coincide con lo que pretende proteger, enmarcándose en lo que establece el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley 7978 [...].”

Por su parte, la apelante en su recurso de apelación, alega, 1.- Que no solo los platos biodegradables son “amigables con el medio ambiente”, lo reutilizables también lo son, y por ello, no se estaría induciendo a engaño o error al consumidor. 2.- Que al momento de presentar la solicitud no contaba con el diseño del logotipo. El logotipo es uno de esos elementos que identifican, individualizan, diferencian y dan esa “capacidad distintiva” a las empresas. 3. Que la conclusión de que “AMBIENPLATOS”, sugiere al consumidor que lo que pretende proteger es un producto, es errónea.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa, señala 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 y Otros Signos Distintivos, 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 es 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 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, y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos 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 descriptivos 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 de alzada el signo solicitado AMBIENPLATOS, tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de éste claramente se colige la idea de platos amigables con el medio ambiente, ya que AMBIEN, es una palabra que en la actualidad se entiende o se utiliza para referirse a lo que tiene que ver con el medio ambiente, con lo ecológico, con lo que no contamina o bien tiene equilibrio, y PLATO, según la dirección electrónica <https://es.wikipedia.org/wiki/PLATO>, “es un recipiente útil para muy diferentes usos pero esencialmente empleado como pieza de la vajilla para comer. Utensilio doméstico común a todas las culturas, los diccionarios lo definen como vasija circular y casi plana, ligeramente cóncava en su centro y borde extendido, diferenciando platos soperos u hondos y platos llanos. [...]”. Al contener la marca propuesta la palabra AMBIEN, y la palabra PLATOS, en su conjunto **AMBIENPLATOS**, se entiende que el elemento con que inicia el signo, impone que esta característica sea expresada en el listado de los servicios a proteger, ya que otorgar una marca para servicios que no la presenten, se estaría concediendo registros que van más allá de

lo que el mismo signo, conforme su literalidad propone y expresa respecto de los servicios, con lo cual se estaría dando una ventaja antijurídica al solicitante, toda vez, que se le debe brindar al consumidor información veraz y que le sirva de insumo a la hora de adquirir los servicios.

En este caso, el signo al incluir en su denominación la palabra **AMBIENPLATOS**, es susceptible de despertar en los consumidores que los servicios que pretende proteger es el servicio de platos, el cual es amigable con el medio ambiente, y cuya fundamental característica según se observa en el listado de servicios visible a folio 2 del expediente principal, es “reducir el uso de platos, vasos y cubiertos de plástico”, esto con el fin de proteger el medio ambiente. Por lo que lleva razón la apelante, al indicar que, “[...] No sólo los platos biodegradables son “amigables con el ambiente”, los reutilizables también lo son [...]. De manera que, entre el signo solicitado **AMBIENPLATOS**, que refiere de forma directa al servicio de platos, no se presenta antagonismo alguno. De manera que el agravio que plantea la apelante, sobre que la conclusión a la que llega el Registro sobre que “AMBIENPLATOS”, sugiere al consumidor que lo que pretende proteger es un producto, es errónea, es admisible, ya que el signo AMBIENPLATOS, tal y como se observa a folio 2 del expediente principal, lo que pretende proteger son servicios en la clase 43 de la nomenclatura internacional. De la denominación que conforma el signo, se desprende que lo que intenta proteger es un servicio específico, sea, platos amigables con el medio ambiente, sin embargo, quede claro a la apelante, que los servicios a proteger son los indicados en el folio 2 citado.

Del análisis anterior, al signo solicitado no le es aplicable 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 los servicios que indica directamente la marca, únicamente establece una característica, reducir el uso de platos de plástico, y con ello, proteger el medio ambiente.

Entonces, tomando en consideración lo señalado anteriormente, tenemos que en el presente caso la denominación que conforma el signo solicitado como puede apreciarse, no posee otros elementos que le den aptitud distintiva, el mismo se reduce al denominativo AMBIENPLATOS **no** formando –tal signo- parte de un conjunto de elementos que le permitan constituirse en una marca objeto de registro. De manera que el signo a registrar no contiene otros elementos que lo hagan merecedor de ser reconocido individualmente en el mercado. Así, las cosas, la marca propuesta no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan:

“las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. (subrayado no es del original).

En concordancia con lo indicado, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Partiendo de lo antes expuesto, en el presente caso resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que el signo carece de capacidad distintiva. De ahí, que estima este Tribunal que el alegato que expone la apelante, en cuanto que ya con el diseño del logotipo, que es uno de los elementos que identifican, individualizan, diferencian y dan esa “capacidad distintiva” a las empresas, no es admisible. Ello, porque de la

documentación que consta a folio 1 del expediente principal, se observa que la solicitante lo que pidió fue el registro de la marca de servicios AMBIEMPLATOS, sin diseño.

En el caso particular, como se indicó, la denominación del signo hace referencia a un servicio específico, sea, platos amigables con el medio ambiente, sin embargo, como puede apreciarse a folio 2 del expediente principal, la empresa solicitante lo que busca amparar son otros servicios, sea **“alquiler de vajillas, cristalería, cubiertos para actividades sociales, para reducir el uso de platos, vasos y cubiertos de plástico”**, en lo relativo a los servicios de vajilla, este podría no incluir objetos que sean platos, lo cual lo torna engañoso por su generalidad que le otorga esa condición. Ahora no se puede afirmar con certeza que el uso de la vajilla, no sea protectora del ambiente, si partimos de la buena fe es factible. No obstante, al ser los servicios de vajilla de carácter general y no específico, hace que el signo sea engañoso, dado que éste en su denominación refiere a un servicio específico, sea, platos amigables con el medio ambiente.

Así las cosas, la marca solicitada también resulta engañosa para los demás servicios a proteger, **“cristalería, cubiertos”**, ya que el propio distintivo marcario AMBIEMPLATOS, refiere a platos, los cuales son amigables con el medio ambiente, entra en franca y frontal contradicción con estos servicios, ya que lo que el signo transmite al consumidor, es un servicio específico, a saber, platos amigables con el medio ambiente, y no servicios de cristalería, y cubiertos.

Consecuencia de lo anterior, estima este Tribunal que para los servicios **alquiler de vajillas, cristalería, cubiertos para actividades sociales, para reducir el uso de platos, vasos y cubiertos de plástico**, el signo resulta engañoso, y por ende es de aplicación el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De acuerdo con los argumentos expuestos, considera este Tribunal que el signo solicitado no es factible de registro por transgredir las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas, incisos g), d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sandra**

Oconitrillo Blanco, en su condición personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:57 horas del 23 de noviembre del 2017, la que en este acto 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, 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 y cita normativa expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **Sandra Oconitrillo Blanco**, en su condición personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:57 horas del 23 de noviembre del 2017, la que en este acto se **confirma**. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55