
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0590-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “JSM FILTROS”

FILTROS JSM S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7409)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0307-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y nueve minutos del doce de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **GASTÓN CARRILLO BIANCHI**, encargado de sistemas, con cédula 8-0050-0303, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **FILTROS JSM S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con domicilio en Heredia San Isidro, kilómetro doce, carretera al Braulio Carrillo instalaciones contiguas a la entrada de San Isidro de Heredia a mano izquierda, cédula jurídica número: 3-101-094450, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:11 horas del 5 de noviembre de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de agosto de 2019 la empresa costarricense **FILTROS JSM S.A.**, con cédula jurídica 3-101-094450, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**JSM**”

FILTROS”, en clase 12 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: partes para vehículos, neumáticos para ruedas de vehículos, llantas para ruedas de vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, amortiguadores para automóviles, limpiaparabrisas.

Mediante resolución de las 15:09:11 horas del 5 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca “**JSM FILTROS**”, por considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), toda vez que provoca engaño en relación con los productos de la clase 12 internacional.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de noviembre de 2019, el señor Carrillo Bianchi, representante de la empresa **FILTROS JSM S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en la audiencia conferida por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente:

1.- Que discrepa con respecto a la posición del Registro de Propiedad Industrial por considerar que de conformidad con la edición undécima de la Clasificación de Niza, la clase 12 protege de forma general lo siguiente: vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías, y que de acuerdo con la Real Academia Española, el término “filtros” significa: “dispositivo que elimina o selecciona ciertas frecuencias de un espectro eléctrico, acústico, óptico o mecánico”, por lo que, a pesar de que “filtros” se clasifica en la clase 7, ambas clases se encuentran relacionadas.

2.- Indica que su representada ya cuenta con el edicto publicado para su familia de marcas: JSM, en clases 7 y 12; JSM & Diseño en clases 7 y 12 y que pretenden

resguardar su marca de la competencia para que no exista riesgo de asociación o que pueda llevar al consumidor a engaño.

3.- Se refiere al artículo 2 de la Ley de Marcas en cuanto a la definición de marca y al 24 de su reglamento, así como a votos de este Tribunal y considera que no se puede desmembrar la marca y determinar que el signo de su representada es engañoso por contener la palabra filtros, porque se debe analizar la marca como un todo.

4.- Realiza un análisis de los elementos que conforman el signo y concluye que la solicitud del signo en clase 12, hace que ideológicamente el consumidor relacione la marca en el ámbito de los servicios automotrices, con una familia de marcas que cuentan con presencia en el mercado indicado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

Asimismo, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Por ello su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad

es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración respecto de otros productos que se encuentren en el mercado y resulten similares o susceptibles de ser asociados.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa en este caso:

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 naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, [...] o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

De acuerdo con esta normativa, un signo marcario es inadmisibles por razones intrínsecas cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j).

En lo que respecta a la marca engañosa, 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).

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 VODKA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados con el producto que pretenden distinguir resultan engañosos, debido a 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 12:20 horas del 2 de marzo del 2009, 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto del 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre del 2011, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir; esto es, si la forma en que el distintivo marcario se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

El análisis del signo 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.

Además, 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, pp. 253 y 254 respectivamente, itálicas del original).

Al analizar el signo bajo estudio, de acuerdo con las premisas establecidas y apreciando el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, resulta claro para este Órgano de Alzada que el signo está compuesto por dos elementos denominativos “**JSM FILTROS**”, y que al contener la palabra “**filtros**” la cual se entiende o se utiliza en el mercado para referirse a un tipo de producto específico por lo que así será percibido por el consumidor, quien asumirá de manera directa que el producto que se pretende proteger son filtros. De acuerdo con la Real Academia Española la palabra filtro se define como: “materia porosa, como el fieltro, el papel, la esponja, el carbón, la piedra, etc., o masa de arena o piedras menudas, a través de la cual se hace pasar un líquido para clarificarlo de los materiales que lleva en suspensión.” (<https://dle.rae.es/filtro>). No obstante, en el caso particular, como puede observarse a folio 1 y 2 del expediente principal, la empresa solicitante lo que busca amparar son otros productos, sean: partes para vehículos, neumáticos para ruedas de vehículos, llantas para ruedas de vehículos,

amortiguadores de suspensión para vehículos, amortiguadores para automóviles, limpiaparabrisas” en clase 12 de la nomenclatura internacional. Como puede observarse en el listado a registrar no se hace alusión al producto referido, por lo que resulta engañoso, y resulta aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Téngase presente que de otorgarse el registro tal cual se pide, vendría a crear una distorsión en el mercado en demérito de consumidores y empresarios del mismo sector, ya que se otorgaría un derecho de exclusiva sobre un signo que, por sus propios postulados, se contradice con el listado propuesto, lo cual hace que se configure la causal relacionada con los signos engañosos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, se debe indicar que no lleva razón, ya que existe un claro engaño en su pretensión de inscribir un signo con la palabra “filtros” para proteger en clase 12 “partes para vehículos, neumáticos para ruedas de vehículos, llantas para ruedas de vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, amortiguadores para automóviles, limpiaparabrisas”, además de que el mismo recurrente define conforme la Real Academia Española el término filtros y evidentemente no concuerda con los productos citados en clase 12 de la clasificación de Niza.

Asimismo, deben ser rechazados el resto de los alegatos, referidos a la publicación de edictos de otras pretensiones de registro de marcas, a la improcedencia de desmembrar un signo y al hecho de que según su criterio por ser la solicitud en clase 12, los consumidores ideológicamente relacionen la marca en el ámbito de los servicios automotrices con una familia de marcas, argumentos que carecen de razonamiento y fundamento jurídico lógico y válido.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas,

citadas legales, jurisprudencia y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Gastón Carrillo Bianchi, en su condición de apoderado especial de **FILTROS JSM S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:09:11 horas del 5 de noviembre de 2019, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Gastón Carrillo Bianchi, en su condición de apoderado especial de FILTROS JSM S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:09:11 horas del 5 de noviembre de 2019 la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29