
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0633-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “JSM FILTROS”

FILTROS JSM S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7406)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0334-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y siete minutos del veintiséis de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **GASTÓN CARRILLO BIANCHI**, encargado de sistemas, cédula de identidad 8-0050-0303, vecino de San José, San Antonio de Vázquez de Coronado, 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 13:56:28 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 1 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: aceites de transmisión, aditivos químicos para combustibles de motor, aditivos detergentes para gasolina, aditivos químicos para aceites, productos para ahorrar combustible, anticongelante, agua acidulada para recargar baterías.

Mediante resolución de las 13:56:28 horas del 5 de noviembre de 2019, el **Registro de la Propiedad Industrial** denegó la inscripción de la marca solicitada por considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que provoca engaño en relación con los productos en clase 1 internacional.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, en escrito presentado ante esa instancia 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, expresando como agravios lo siguiente:

1.- Manifiesta el recurrente que discrepa de la posición del Registro de Propiedad Industrial por cuanto considera que de conformidad con la edición undécima de la Clasificación de Niza, la clase 12 protege de forma general lo siguiente: partes de vehículos, neumáticos para ruedas de vehículos, llantas para ruedas de vehículos, amortiguadores de suspensión para vehículos, amortiguadores para automóviles, limpiaparabrisas; que el término “filtros” se utiliza en el transporte y considera que este se puede registrar en ambas clases sin que necesariamente implique que se genera confusión.

2.- Indica que su representada ya cuenta con el edicto publicado de su familia de marcas JSM, en clases y 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 manifestando que la solicitud del signo en clase 1, hace que ideológicamente el consumidor relacione la marca en el ámbito de los servicios automotrices y 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. 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 que 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 el inciso j):

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 inadmisibile 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 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 en la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal también 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: 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, op. cit., p.p. 253 y 254).

Al analizar el signo bajo estudio en su conjunto, de acuerdo con las premisas establecidas, resulta evidente para este órgano de alzada, apreciando el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, se colige que el signo está compuesto por dos elementos denominativos “**JSM FILTROS**”, y que al contener la palabra “**filtros**”, la cual se utiliza en el mercado para referirse a un tipo de producto específico, 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 un filtro es: “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: aceites de transmisión, aditivos químicos para combustibles de motor, aditivos detergentes para gasolina, aditivos químicos para aceites, productos para ahorrar combustible, anticongelante, agua acidulada para recargar baterías, en clase 1 de la nomenclatura internacional.

Como puede observarse, en el listado a registrar no se hace alusión al producto referido “filtros”, por lo que resulta engañoso y le es 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, en tanto 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, por cuanto existe un claro engaño en su pretensión de inscribir un signo con la palabra “filtros” para proteger en clase 1: aceites de transmisión, aditivos químicos para combustibles de motor, aditivos detergentes para gasolina, aditivos químicos para aceites, productos para ahorrar combustible, anticongelante, agua acidulada para recargar baterías, debido a que, como se analizó, la palabra filtros tiene otro significado y evidentemente no concuerda con los productos citados en esta clase de la clasificación de Niza.

Deben ser rechazados por carecer de razonamiento y fundamento jurídico lógico y válido, el resto de los alegatos, referidos a la publicación de edictos de otras pretensiones de registro de marcas, argumentos referidos a la improcedencia de desmembrar un signo y al hecho de que según su criterio por ser la solicitud en clase 1, los consumidores ideológicamente relacionen la marca en el ámbito de los servicios automotrices con una familia de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas 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 13:56:28 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 13:56:28 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74