

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0282-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DeL DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (diseño)”

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10397)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0549-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el **licenciado Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, en representación de la compañía **ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA** sociedad constituida en España, domiciliada en Felipe IV, 4, Madrid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:36 horas del 24 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2016, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de servicios **“DeL Diccionario de la lengua española (diseño)”** en **Clase 38** de la clasificación internacional para distinguir y proteger: *“servicios de telecomunicaciones, acceso a contenidos, portales y sitios web, acceso a bases de datos informáticos, comunicación a través de medios electrónicos, difusión de emisiones de radio y televisión, distribución de datos o imágenes audiovisuales a través de una red informática*

mundial o Internet, envío de comunicados (noticias), facilitación de acceso a blogs de la web, foros en línea para transmitir mensajes entre usuarios de ordenador, salas de chat en línea (online) para redes sociales, transmisión electrónica de programas informáticos a través de Internet”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:41:36 horas del 24 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Morera Víquez** en representación de la solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. 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 o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este

Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada al considerar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, porque resulta engañoso respecto de lo que se pretende proteger en clase 38 internacional, ya que el denominativo **“DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”** está compuesto de palabras genéricas, por lo que se debe limitar a servicios relacionados estrictamente con un diccionario de lengua española. No obstante, al referir servicios tan amplios, podría generar confusión y engaño al consumidor, lo cual transgrede lo dispuesto en el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el licenciado **Morera Viquez**, en sus agravios manifiesta que el signo que solicita no puede verse de forma estricta, con el significado que se conocía hasta hace unos años al vocablo: diccionario, como “libro o repertorio que recoge en un orden determinado las palabras o expresiones de las distintas lenguas”, sino adecuarse a la realidad actual de las marcas y la gran cantidad de información que recibe el consumidor al que están destinados los servicios a proteger. A pesar de lo anterior, solicita la modificación de su marca, eliminando la frase **“DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”**, manteniendo únicamente el elemento gráfico que incluye las letras **“DeL”**. Asimismo, que se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de su marca con el diseño:



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En primer término, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas, no puede este Tribunal admitir la modificación propuesta por la parte solicitante en su escrito de exposición de agravios, en razón de que ello **implica un cambio esencial** del signo pretendido y por ello se continúa con el análisis del caso de conformidad con su petición inicial.

En el caso bajo estudio, bien hizo el Registro en aplicar lo establecido en el **inciso j)** del **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impide la inscripción de un signo marcario que resulte engañoso; esto es cuando: *“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.”*

Respecto del **engaño** en el derecho marcario ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. **1054-2011** de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en donde se afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“(...) 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.**)

(...)

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“(...) 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”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]



Analizado en su conjunto el signo propuesto “”, resulta fácil apreciar que efectivamente se trata de la unión de varias palabras y figuras que unidas refieren a un diccionario. En este sentido, consultado en el sitio de la Real Academia Española (RAE), en la dirección electrónica (<http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc>) encontramos el vocablo:

“**Diccionario.** Del b. lat. *dictionarium*.

1. m. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.

2. m. Catálogo de noticias o datos de un mismo género, ordenado alfabéticamente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico...”

De este modo, tal como indica Otamendi, de admitirse la marca propuesta por la Asociación de Academias de la Lengua Española se hará creer al público que lo protegido tiene determinadas características, es decir: que es un diccionario, una compilación o un catálogo en forma de libro o soporte electrónico, en donde se coleccionan las palabras y expresiones de uno o más idiomas y sus significados, en este caso de la lengua española específicamente.

Dado lo anterior, no es posible admitir este signo para proteger servicios tan amplios como los que pretende la Asociación solicitante: *“servicios de telecomunicaciones, acceso a contenidos, portales y sitios web, acceso a bases de datos informáticos, comunicación a través de medios electrónicos, difusión de emisiones de radio y televisión, distribución de datos o imágenes audiovisuales a través de una red informática mundial o Internet, envío de comunicados (noticias), facilitación de acceso a blogs de la web, foros en línea para transmitir mensajes entre usuarios de ordenador, salas de chat en línea (online) para redes sociales, transmisión electrónica de programas informáticos a través de Internet”*, por lo cual deviene en una falsa indicación de la naturaleza y aptitud para el empleo o el consumo que produce engaño, sin que exista algún término que le aporte distintividad y por eso no es susceptible de registro, en virtud de que violenta el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El Registro en su análisis concluye que el signo bajo estudio transgrede también lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas: *“...Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*

No obstante, considera este Órgano de Alzada que en este caso no resulta aplicable esta

norma, porque el solicitante no propone una limitación a su lista de protección original, ni es posible en esta instancia restringir los servicios pretendidos por la Asociación de Academias de la Lengua Española en vista de su naturaleza, que refiere a telecomunicaciones, sitios web, bases de datos, medios de comunicación tales como radio y televisión, redes sociales, red informática mundial o Internet.

De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la compañía **ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:36 horas del 24 de marzo de 2017, 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la compañía **ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:36 horas del 24



de marzo de 2017, la cual se confirma denegando el registro del signo “ ”.
Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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