



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0347-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SMART CONNECT”

VIEGA GMBH & CO. KG, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 12408-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1335-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, Abogada, cédula de identidad número 1-1054-0893, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **VIEGA GMBH & CO. KG**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con siete minutos y treinta y un segundos del nueve de marzo del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de diciembre de dos mil once, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SMART CONNECT**”, en clase 06, 11 y 19 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“accesorios de metal y conectores para tuberías y sistemas de calefacción para uso*



comercial, industrial y residencial”, “accesorios de prensa de plástico y conectores, es decir, acopladores, válvulas, codos y “tes” para tuberías y sistemas de calefacción para uso comercial, industrial y residencial”, y, “accesorios de tubos de plástico para tuberías y sistemas de calefacción para uso comercial, industrial y residencial”, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con siete minutos y treinta y un segundos del nueve de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2012, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en representación de la empresa **VIEGA GMBH & CO. KG**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.



SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: *“(...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 6. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas (...). Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado. (...)”*.

Por su parte, la apelante alega en su escrito de apelación que una de las principales características de los productos comercializados con la marca solicitada es servir de conexión entre tubos que componen un sistema de tuberías, siendo que las piezas de metal y conectores a los que se refieren la clase 06 y los accesorios de plástico y conectores corresponden a la clase 19 y son específicamente para **conectar** tubos en un sistema de tuberías, siendo popularmente y conocidos como “codos” y “T” que son utilizados para conectar las piezas de un sistema de tubería. Por lo que no considera que la palabra “CONECTAR” resulte engañosa al ser una característica del producto, ya que es una cualidad del producto, no resultando contrario al principio de veracidad de la marca ya que no está engañando al público y no se estaría ante un eventual caso de competencia desleal, ya que no se pretende utilizar el nombre o distintivo de otro competidor para que el consumidor compre los productos de su representada, la cual es una compañía extranjera líder en el campo de la plomería y sistemas de calentadores, fundada en 1899, con presencia en más de 30 países. Agrega que no es procedente afirmar que de conformidad con el principio de veracidad los términos “SMART CONNECT” – “CONEXIÓN INTELIGENTE” indiquen a error al consumidor debido a la conexión entre la denominación de la marca y los productos a proteger, resultando la marca propuesta veraz y no tiende a causar engaño o confusión sobre la naturaleza de los productos, siendo que su principal característica es “CONECTAR” tubos y piezas de plomería así como



sistema de calefacción, por lo que los términos solicitados son descriptivos y a la vez distintivos, por atribuirle una cualidad o característica a los productos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “**SMART CONNECT**” sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, según lo establece el inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. Es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “*(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, **4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SMART CONNECT**”, en las clases 06, 11 y 19 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger, a saber: “*accesorios de metal y conectores para tuberías y sistemas de calefacción para uso comercial, industrial y residencial*”, “*accesorios de prensa de plástico y conectores, es decir, acopladores, válvulas, codos y “tes” para tuberías y*



sistemas de calefacción para uso comercial, industrial y residencial”, y, “accesorios de tubos de plástico para tuberías y sistemas de calefacción para uso comercial, industrial y residencial”, respectivamente. Los términos “SMART CONNECT” en conjunto, tal y como se solicitan, se refieren a una cualidad de dichos productos, siendo su traducción al idioma español “CONECTOR INTELIGENTE”, sea la característica principal de los productos citados, por lo que no es procedente su registración. Asimismo, agrega este Tribunal que las tuberías son conectores, de forma que la palabra “CONNECT”, da una cualidad del producto, lo cual lo hace no distinguible, mientras que la palabra “SMART” que significa “INTELIGENTE”, da la idea al consumidor de que los productos a adquirir tienen esa cualidad especial, haciéndola descriptiva y capaz de producir engaño en éste.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal avala el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para las clases 06, 11 y 19 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica y comercio “SMART CONNECT” no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos de las clase 06, 11 y 19 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30



horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(...) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (...)”.*

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. 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.**).

El signo “**SMART CONNECT**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación únicamente los términos “**SMART CONNECT**”, como elemento preponderante de éste. 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, ya que el consumidor esperará una cualidad adicional técnica del producto que lo haga un conector inteligente, de tenerla es descriptiva y de no tenerla sería engañosa al generar expectativas falsas. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el término “*smart*” puede ser engañoso y el término “*connect*” (*conectar*) es descriptivo de las cualidades del producto como “*conector*”.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SMART CONNECT**” por su falta de distintividad, además de resultar calificativa y descriptiva respecto de los productos a proteger y distinguir ya indicados y generar un riesgo de engaño y confusión al consumidor respecto de los mismos, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Finalmente, debe aclarar este Tribunal que la marca “**SMART CONNECT**” debe ser rechazada para todas las clases propuestas, ya que del análisis realizado se desprende que el fundamento para su rechazo es el mismo, para los productos de las 3 clases solicitadas, sean la 06, 11 y 19, por ser todos ellos elementos relacionados con el término “*conexión*”. Por estas razones, la omisión del Órgano a quo en la resolución aquí apelada, de referirse al rechazo de la marca propuesta para las clases 11 y 19, es para este Tribunal un mero error material, que en esta instancia se subsana.



Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como generar un riesgo de engaño respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que violenta así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**SMART CONNECT**”, para proteger y distinguir los productos indicados de las clases 06, 11 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza, debe ser rechazada. Corresponden entonces declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **VIEGA GMBH & CO. KG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y treinta y un segundos del nueve de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **VIEGA GMBH & CO. KG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y treinta y un segundos del nueve de marzo de dos mil doce, la cual se confirma,



denegándose la inscripción del signo solicitado. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55