

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0343-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PROGRAMA DE FIDELIDAD (diseño)

Marcas y otros signos

Corporación Agropecuaria Corpeco S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8571-2010)

VOTO N° 1383-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Pablo Enrique Guier Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-cuatrocientos cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Corporación Agropecuaria Corpeco S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento seis mil setecientos cincuenta y tres, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Guier Esquivel, representando a la empresa Corporación Agropecuaria Corpeco S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo



para distinguir gestión de negocios comerciales, administración comercial, vender más rentable, retener clientes, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil once, interpuso recurso de apelación en su contra.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. En su resolución final, el Registro de la Propiedad



Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo resulta engañoso, genérico y descriptivo respecto de los servicios que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, el apelante manifiesta que no se hizo reserva de las palabras “programa de fidelidad”, que el signo propuesto es del tipo evocativo, y que no se hace una relación directa a los servicios, y que en definitiva no causa confusión en el consumidor.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE. Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho, eso sí, realizando las delimitaciones conceptuales que se pasan a explicar. 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, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), 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 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 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 el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal



... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u> , <u>aceites esenciales</u> , <u>cosméticos</u> , <u>lociones para el cabello</u> ; dentífricos; <u>desodorantes de uso personal</u> , productos higiénicos que sean de aseo personal, <u>colorantes para la colada y el aseo</u> , <u>tintes cosméticos</u> , <u>pez negra para zapateros</u>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se



espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

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, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos 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, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

“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 respectivamente**, itálicas del original

En el presente asunto, la resolución final indica que el signo cae, al mismo tiempo, en los supuestos de tres prohibiciones al registro, a saber: el ser engañosa, el ser genérica y el ser descriptiva. Sin embargo, tal razonamiento deviene en un contrasentido, ya que si se indica que un signo resulta ser, respecto de un producto o servicio, genérico o descriptivo, no se puede predicar de él que, al mismo tiempo, también sea engañoso respecto del mismo producto o servicios, ya que tal manifestación crea una contradicción lógica en la argumentación de la resolución final. Al aseverar que un signo es el nombre común del producto o servicio o que describe alguna de sus características, se está realizando una afirmación sobre tal naturaleza, pero al indicarse al mismo tiempo que el signo es engañoso respecto de los mismos productos o servicios, se está al mismo tiempo negando la entidad antes afirmada. Se cae en una contradicción de tipo lógico-formal, que si bien no conlleva a una nulidad de lo actuado, ya que lo finalmente resuelto se ajusta a derecho, es importante evitar en la redacción de las resoluciones, las cuales han de conformarse no solamente a los elementos que consten en el expediente y a la legislación aplicable, sino que en su fundamentación han de atenerse a las más elementales reglas de la lógica, referidas a la no aceptación o afirmación de dos argumentos que resulten ser, en definitiva, contradictorios entre sí.

Realizada la anterior delimitación conceptual, considera este Tribunal que el signo propuesto cae en las prohibiciones contenidas en los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y no en el j) ya que no existe una contradicción de tipo lógico formal entre lo que se postula en el signo y los servicios que se pretenden hacer distinguir, y más bien los elementos que lo componen resultan ser genéricos y descriptivos de características respecto de ellos.

La defensa esgrimida por el apelante, referida a que no se hace reserva de la frase PROGRAMA DE FIDELIDAD, no puede tener eco en la presente resolución. Ya por el Voto N° 550-2011 dictado por este Tribunal a las diez horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once, se aclaró que:

“La costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo.”

Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de un elemento concreto existente dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tal elemento de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. Por ello es

que, aunque se indique que no se hace reserva de la frase incluida en el signo solicitado, ésta ha de ser tomada en cuenta por parte del Calificador, ya que el signo será percibido en el comercio como un todo y no solamente en su parte gráfica.

Así, y a pesar de que el solicitante intente argumentar en el sentido de darle al signo propuesto una naturaleza evocativa, y por ende registrable, más bien considera este Tribunal que el conjunto propuesto está compuesto por elementos que resultan, unos descriptivos de características, y otros genéricos respecto de los servicios que se pretenden hacer distinguir. La frase PROGRAMA DE FIDELIDAD, como bien afirmó el **a quo**, tan solo refleja una característica de los servicios propuestos, sea que la gestión y administración de negocios en el comercio se realizan basándose en los sistemas de fidelidad del consumidor; y el uso del símbolo del caduceo, definido por el Diccionario de la Real Academia como “*Vara delgada, lisa y cilíndrica, rodeada de dos culebras, atributo del dios romano Mercurio y empleada hoy como símbolo del comercio.*” (subrayado nuestro), resulta ser respecto de éstos servicios genérica, ya que su simbolismo alude directamente a la actividad comercial. Entonces, tenemos que ambos elementos resultan ser, el primero descriptivo de características, y el segundo un signo que en la usanza comercial designa a los servicios propuestos. El resto de los elementos que componen al signo no tienen la fuerza suficiente de aportar aptitud distintiva al conjunto, ya que los elementos que resaltan y sobresalen de él y que serán percibido por el consumidor, sean la frase y el caduceo, no poseen la capacidad de aportar el valor distintivo que se busca posean las marcas que acceden a la categoría de registradas.

Por todo lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039,

y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Pablo Enrique Guier Esquivel representando a la empresa Corporación Agropecuaria Corpeco S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el



registro como marca del signo . 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74