



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0735-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

**INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-7028)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

## VOTO N° 163-2016

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del catorce de abril de dos mil dieciséis.*

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kathia M. Vargas Cubillo**, mayor de edad, casada, cédula de identidad número 1-725-908, en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 15:14:08 horas del 10 de setiembre de 2015.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de julio del 2015, el licenciado **JUAN A. CASAFONT ODOR**, mayor, casado, cédula de identidad número 1-339-674 en su condición de apoderado especial **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, presentó la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “” para proteger y distinguir: vestidos, calzados, sombrerería, en clase 25 internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 10:26:07 horas del 31 de julio de 2015 el Registro de la



Propiedad Industrial indicó las siguientes objeciones para la in del signo:

*...de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas el signo resulta ser engañoso, debido a que encontramos un vocablo que hacen alusión a un producto, en este caso Jeggings y analizando la lista que desea proteger encontramos una serie de productos en la clase 25... por ende el consumidor promedio podría confundirse aunado a lo anterior, aún y cuando se limitara la lista de productos únicamente a Jeggings el signo carecería de distintividad. El signo como un todo y la perspectiva del consumidor, se determina que es inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el párrafo final del artículo 7 y los incisos g) y j).*

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 15:14:08 horas del 10 de setiembre de 2015, 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** [...]

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de setiembre de 2015, la licenciada **Kathia M. Vargas Cubillo**, en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 19 de noviembre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, mantuvo los agravios expuestos en la apelación ante el Registro.

**QUINTO.** 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 nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.



**Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción por razones intrínsecas al provocar engaño en relación a la característica de los productos. Se determina que es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el párrafo final del artículo 7 y los incisos g) y j).

Indica el apelante en sus agravios:

*La registradora rechaza la marca solicitada, ya que muy ingeniosamente se persiste en indicar que el término "JEGGING" obedece a una combinación entre jeans y leggings y que al mencionarse el nombre del producto, la protección deberá ser únicamente para ese producto. Esa calificación de modo alguno obedece a un criterio objetivo del signo propuesto. Insisto que la marca debe examinarse en la forma y modo que se presenta y así lo establece el artículo 24 inciso d) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Los discernimientos que se hagan en torno a una solicitud, deben de obedecer a un estudio claro y consecuente de lo que se pida. Antojadizamente no es dable dar un significado a un vocablo que no lo tiene, indicar que jeggings es la combinación de dos palabras "jeans y leggings" es un criterio que no tiene fundamento legal, y que es propio del ingenio del calificador, lo cual violenta el principio de funcionalidad. La marca dentro del tráfico mercantil de bienes intangibles cumple una función primordial de la cual pende*



*cualquier otra, cual es su función distintiva. Tratar de acomodar un criterio subjetivo para proceder con el rechazo de una solicitud al indicar que jeggings es la combinación de dos palabras, cuando se ha indicado en el escrito inicial que corresponde a un vocablo de fantasía, es excederse del principio de legalidad que lo cubre de acatamiento obligatorio aplicable dentro del marco de calificación. Además, tal criterio atenta contra el artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos del Registro Público, N° 3883 que. interesa que: "(...) En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos (...)" filosofía que es coherente con lo que establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, mediante el que obliga al Registro a inscribir una marca, "cuando no se justifique una negación total del registro solicitado". La teoría de la inscripción de un documento o solicitud de marca como es el caso de análisis, exige al Registro inscribir el acto rogado. El Registro es una institución creada por el Estado para salvaguardar entre otros, los derechos de propiedad de las personas. Por ello, salvo que lo rogado jurídicamente no sea viable proteger, el Registro suspende o deniega la inscripción. La función de calificación realizada debe atender a los criterios objetivos que la propia Ley de Marcas y su Reglamento establecen para calificar las formalidades intrínsecas o extrínsecas del acto rogado. En ambos instrumentos legales se indican reglas taxativas para proceder con la registración de un signo. Por eso no se justifica de manera alguna, que el registrador utilice un criterio que esté fuera de esa objetividad que debe reinar en lo calificado. El artículo 7 párrafo final de la Ley de cita no es aplicable al caso que se discute, puesto que el vocablo solicitado no tiene un significado propio y no se refiere al nombre de ningún producto. En ese mismo sentido tampoco es aplicable el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto tal como se explicó supra, la marca pedida no refiere a ningún significado y mucho menos al encontrado subjetivamente por el registrador como es leggings. Bajo ese entendimiento al signo solicitado no se le puede limitar en cuanto a los productos a proteger. Debe tomarse en cuenta que el término LEGGINGS sí tiene un significado propio que el consumidor lo identifica plenamente dentro del mercado y va dirigido a un consumidor específico, que son las mujeres. JEGGINGS por su parte, no corresponde a ningún producto, las mujeres no lo identifican como las calzas o pantalón de tela stretch. Las letras iniciales "LE" y "JE" son de pronunciación muy fuerte que hace que en su conjunto se diferencien una de la otra. Además, los leggings es un producto muy conocido dentro del tráfico mercantil, que está de moda, lo cual hace impensable su confusión con JEGGINGS. La marca se encuentra registrada en Honduras.*



**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO.** La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

*El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.*

*Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:*

*La composición o naturaleza del producto o servicio;*

*El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.*

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. 25399**). (el subrayado es 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 propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.*

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:



Vestidos, calzados, sombrerería en clase 25.

El signo solicitado JEGGINGS, como bien lo indicó el Registro en la resolución apelada, es percibido por el consumidor medio como un producto específico, sea un tipo de pantalón que asemeja un jeans pero en una tela de lycra, por lo que no nos encontramos frente a un signo de fantasía.

La construcción del término a partir de la unión de vocablos no exime la posibilidad de error que resulta de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos a los que pretende aplicarse, ya que la compra por parte del consumidor puede ser dirigida por la frase citada, y adquiera un producto que se ofrece como un pantalón [por la conformación del término], y resulte sorprendido con un producto que no responde a sus expectativas.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, 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 solicitante en ninguno de sus alegatos logra eliminar el carácter engañoso del signo ya que no limita la lista de productos a pantalones, al respecto indica 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”**. El signo solicitado expresa que el producto se trata de un estilo de pantalón y no vestidos, calzado y sombrerería.

La marca solicitada no es percibida por el consumidor como un signo de fantasía, sea un signo que carece de connotación conceptual o significado idiomático para el consumidor del sector pertinente, ya que es claramente entendible en relación a pantalones estilo leggings imitando los jeans.

El principio de Territorialidad es una regla general en Derecho Marcario, y presume que el derecho exclusivo de que goza un titular derivado del registro de su marca debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

Principio plasmado en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual reza:

*“Artículo 6[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]*

*1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional (...)”*

En vista de lo anterior el registro del signo solicitado en Honduras no exime ni es vinculante para determinar el registro en nuestro país, el Tribunal debe avocarse al caso concreto del expediente de estudio y determinar el registro del signo de acuerdo a los requisitos de la ley nacional.



Por lo antes expuesto concluye este tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial que la marca solicita para productos de la clase 25, contraviene el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que es engañosa, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer de distintividad intrínseca.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kathia M. Vargas Cubillo**, en su condición de apoderada especial de **INDUSTRIAS PACER S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:14:08 horas del 10 de setiembre de 2015, **la que en este acto se confirma.** 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Roberto Arguedas Pérez*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**