



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0502-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 11160-2010)

PIG IMPROVEMENT COMPANY UK LIMITED, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 165-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PIG IMPROVEMENT COMPANY UK LIMITED**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio actual en Belvedere House, Basing View Basingstoke Hampshire, RG21 4HG, Reino Unido, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:59:12 horas del 20 de mayo de 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de diciembre de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa antes citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD (DISEÑO)**”, en clase 44 de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: “*servicios para proveer información, asesoría y servicios*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:59:12 horas del 20 de mayo de 2011, 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 27 de mayo de 2011, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios.

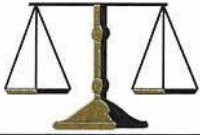
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

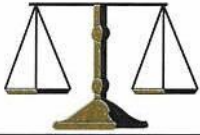
PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “**VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD (DISEÑO)**”, no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no se constituye en un término de fantasía ya que la marca se encuentra compuesta en su mayoría por palabras



que dan un mensaje al consumidor en cuanto al servicio que se brinda, es decir en este caso la frase “Soluciones integrales para maximizar la rentabilidad”, ya que en este sentido la marca resulta engañosa ya que los servicios que protege no tienen relación alguna con el mensaje que da la marca al consumidor, pudiendo generar confusión en éste sobre la naturaleza de los servicios, por lo que se puede causar engaño o confusión al consumidor por la naturaleza de los servicios a proteger en clase 44 internacional; de ahí que se transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios no concuerda con la calificación hecha por el Registro en razón de que la marca propuesta “*servicios para proveer información, asesoría y servicios de consultoría relativos a genética*” y el proponer una marca como la que nos ocupa para los servicios descritos no va a confundir a los “*usuarios*” que buscan estos servicios, porque al tratarse de “*genética*”, es un grupo muy selecto de usuarios a los que va dirigido este tipo de servicios. Asimismo alega que el Registro comete el error de encasillar a los usuarios (erróneamente denominados consumidores en la resolución), como una masa de “*consumidores*” no pensantes, o con pocos conocimientos a los que siempre va a llegar todo tipo de marca y se está frente a una marca que va dirigida a un sector de la población que maneja los conocimientos de genética, y por lo tanto encuentra normal que una marca como “VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD” le sea totalmente lógica y apegada a la realidad de este sector de “*usuarios*” que van a interactuar con los servicios ofrecidos por su representada. Señala que el Registro mezcla los conceptos de “*términos genéricos*” y “*términos de uso común*” como si tratara de sinónimos, y en ese sentido la marca es novedosa por cuanto no ha sido presentada al público consumidor para productos propios de la clase 44, y el hecho de utilizar la combinación de los término citados evidentemente la constituye en una marca de fantasía, en donde el Registro tiene una gran confusión en lo que debe entenderse para este tipo de marcas por que asimila el concepto únicamente a aquellas marcas producidas por solicitantes, y que no tienen ningún significado para el idioma español, debiendo entenderse que una marca con significado o concepto propio perfectamente puede denominarse “*marca de fantasía*”.



TERCERO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES.

A) CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO. 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:

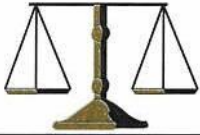
(...)

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



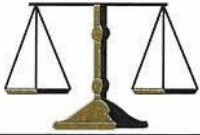
analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir, entre otros véase el Voto No. 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009, que estableció:

“(...) 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:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

(...) 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. (...)”

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.

Entonces, si el signo “**VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD (DISEÑO)**”, se solicita para proteger y distinguir servicios para “*proveer información, asesoría y servicios de consultoría relativos a genética*”, no se puede afirmar que, **per se**, llame a engaño respecto de los servicios a proteger y distinguir; no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y los servicios que pretende proteger y distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño.

Entonces, siendo que a un nivel lógico la relación propuesta signo – servicios no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

B) DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO.

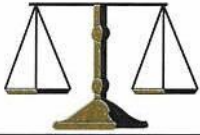
Teniendo claro que nuestro sistema de registro de marcas permite que el signo solicitado contenga elementos que sean descriptivos de características, y habiendo explicado el por qué el signo propuesto no resulta engañoso respecto de los productos que pretende distinguir, encuentra este Tribunal que éste más bien cae en otra prohibición intrínseca distinta, cual es la de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para

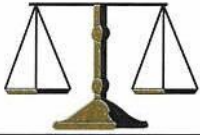


calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso, “**VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD (DISEÑO)**” es un signo que contiene una frase idiomática construida según las normas usuales de la gramática española, que de forma exclusiva describe una característica deseable en la manera de brindar un servicio, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características, lo cual hace que, por no estar acompañado el signo de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, le impide acceder al registro tal y como se solicita, cayendo dicho signo en la prohibición contenida en el inciso g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, que indica:

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Pig Improvement Company UK Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y doce segundos del veinte de mayo de dos mil once, la cual se confirma, por las razones dadas por este Tribunal.



QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Pig Improvement Company UK Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y doce segundos del veinte de mayo de dos mil once, la cual se confirma por nuestras razones. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.29

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55