



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0137-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo VK VODKA KICK**

**Marcas y otros signos**

**Global Brands Limited, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7684-08)**

## ***VOTO N° 222-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Global Brands Limited, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Inglaterra, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:00:57 horas del 5 de octubre de 2009.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de agosto de 2008, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, representando a la empresa Global Brands Limited, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica del signo **VK VODKA KICK**, en clase 32 de la clasificación internacional, para distinguir cervezas, ale (cerveza fuerte), porter (clase de cerveza de color fuerte), bebidas y jugos de frutas, agua mineral, aguas gaseosas, bebidas no alcohólicas.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:00:57 horas del 5 de octubre de 2009, 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 22 de octubre de 2009, interpuso recurso de apelación.

**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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo VK VODKA KICK resulta engañosa respecto de los productos a distinguir. Por su parte, el apelante indica que la parte denominativa de la marca VK VODKA KICK no presenta similitud respecto de los productos a distinguir y por lo tanto no los describe, y que presenta otros elementos que le aportan aptitud distintiva, por lo que en definitiva no produce engaño en el consumidor.



**TERCERO. 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. (...)

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 sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. 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, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254**, itálica del original, 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, como antecedentes citamos los votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho.

En la calificación de marcas, 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.

En ese sentido, siendo el signo propuesto como marca de fábrica VK VODKA KICK, para el público consumidor dicha frase contiene un término que resulta claramente indicativa de un



tipo específico de licor, y al usarse para hacer distinguir en el mercado otros tipos de bebidas alcohólicas o incluso bebidas sin contenido alcohólico, se induciría a engaño al consumidor promedio, puesto que el signo le dará una clara indicación sobre una cierta naturaleza de bebida alcohólica, siendo que verdaderamente se refiere a otros. Y sobre los argumentos de la apelación, no se puede hablar de productos absolutamente diferentes, sino que más bien vemos cómo estos están relacionados, por tratarse todas de bebidas y ser el vodka una bebida, no podemos hablar de términos arbitrarios ya que la arbitrariedad se manifiesta como una no relación absoluta, y en el presente caso más bien encontramos relación en cuanto a la naturaleza de bebidas. Y sobre la inclusión de otros elementos en el conjunto del signo, la cita que hicieramos **supra** de Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto.

**CUARTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039, 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 Mauricio Bonilla Robert en representación de la empresa Global Brands Limited en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y siete segundos del cinco de octubre de dos



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

mil nueve, la cual 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**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**