



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0852-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo EUROBIKE**

**Marcas y otros signos**

**Distribuidora de Bicicletas Disdebi S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4282-2012)**

### ***VOTO N° 244-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del once de marzo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Edgar Quirós González, mayor, casado, comerciante, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y uno-seiscientos noventa y cuatro, en su condición de presidente de la empresa Distribuidora de Bicicletas Disdebi Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de mayo de dos mil doce, el señor Quirós González, representando a la empresa Distribuidora de Bicicletas Disdebi S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo EUROBIKE, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional servicios de comercialización de bicicletas y repuestos para bicicletas, reagrupamiento de productos



relacionados con el ciclismo, publicidad y comercialización relacionada con el deporte del ciclismo, promoción de eventos relacionados con el ciclismo, cuyo país de origen es Costa Rica.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, dieciocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, 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 primero de agosto de dos mil doce, interpuso recurso de apelación en su contra, admitida para ante este Tribunal por resolución de las once horas, un minuto, nueve segundos del siete de agosto de dos mil doce.

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

**Redacta la Juez Ortíz Mora, 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 DEL A QUO Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada por encontrar que el signo EUROBIKE resulta engañoso respecto del origen geográfico de los servicios a distinguir. Por su parte, el apelante manifiesta que su marca es mixta y que la



palabra resultante no tiene significado, que no se pretende causar engaño alguno, y que el servicio se presta desde hace años sin que se haya causado confusión.

**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. 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. (...)” (subrayado nuestro).

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, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor una idea directa la



cual 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 este tema en sus 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, los cuales plantean que 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.



Apreciando este Órgano Colegiado el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de éste claramente se coligen las ideas de Europa y bicicleta, las que, al relacionarse con los servicios propuestos, directamente imprimen en la mente del consumidor la noción de que éstos tienen alguna relación con dicho continente, o con técnicas de ejecución relacionadas con prácticas provenientes de dicha zona geográfica.

Los argumentos del apelante no pueden ser abroquelados para desvirtuar la resolución del **a quo**. Indica que el signo es mixto por estar compuesto por dos palabras, cuya unión deviene en un vocablo carente de significado. Así, aclara este Tribunal que lo que en doctrina jurídica se conoce como marca mixta es aquella compuesta por elementos tanto gráficos como literales, sea por dibujos y palabras, no siendo éste el caso bajo estudio, en donde el signo propuesto tan solo se compone de palabras, sin dibujos que lo acompañen. Y si bien está claro en que la palabra EUROBIKE no existe como tal recogida en el idioma inglés, ella es la unión simple de las palabras EURO y BIKE, las que, como ya se indicó, transmiten al consumidor de forma directa las ideas de Europa y bicicleta, por lo no se puede acoger el argumento que indica que ésta carece de sentido.

Por ello es que, aunque indique el solicitante que no se pretende causar engaño alguno en el consumidor, si es posible que éste se vea confundido, ya que al asociar el signo propuesto con los servicios prestados podría entender que éstos están relacionados con el Viejo Continente, y para el derecho marcario esa mera posibilidad es suficiente para acordar el rechazo de lo solicitado.

Y sobre el hecho de que el signo se ha venido utilizando en el comercio y no se ha causado engaño o confusión entre los consumidores, amén de que dicha afirmación es totalmente ayuna de elementos que permitan valorar su veracidad y validez, en todo caso, si un signo relacionado a los productos o servicios presenta las condiciones para que el consumidor pueda caer en confusión sobre el origen geográfico de los servicios, resulta imposible para la Administración Registral acoger su registro, ya que el principio de legalidad que rige su actuación impone la aplicación de lo establecido por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas antes transcrito, sin que el uso previo a la solicitud pueda venir a ayudar en modo alguno a lo pedido, ya que si un signo se adecúa a una de



las causales de rechazo contenidas en ese artículo 7 resulta imposible acordar su inscripción, al no existir norma de igual o superior rango que cree causales para exceptuar dicha aplicación.

**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 señor Edgar Quiros González representando a la empresa Distribuidora de Bicicletas Disdebi S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo EUROBIKE. 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 Ortíz Mora**



DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29