



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0587-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios

(TEC. CAMPUS TECNOLOGICO DE COSTA RICA) (36)

INVERSIONES TZAGUACAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-1798)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 320-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del trece de mayo del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado ***Mauricio Bonilla Robert***, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa ***INVERSIONES TZAGUACAL, S.A.***, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en Ruta 2 3-63 zona 4, 4 Grados Norte, Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas nueve minutos cincuenta y seis segundos del diecisiete de junio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 8:31:12 horas del 24 de febrero del 2015, el licenciado ***Mauricio Bonilla Robert***, en su condición de apoderado especial de la empresa ***INVERSIONES TZAGUACAL, S.A.***, solicitó la inscripción de la marca de servicios ***TEC, CAMPUS TECNOLOGICO DE COSTA RICA,***



en clase 36 internacional, para proteger y distinguir “Negocios inmobiliarios”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas nueve minutos cincuenta y seis segundos del diecisiete de junio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 8:28:44 horas del primero de julio del 2015, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, representante de la empresa **INVERSIONES TZAGUACAL, S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A 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. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca, en razón de que resulta engañosa en cuanto a los servicios que desea proteger en clase internacional 36, lo anterior con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representante de la empresa **INVERSIONES TZAGUACAL, S.A.**, fundamento su apelación y agravios indicando que su marca cuenta con los elementos básicos exigidos para el registro de marcas, como lo son novedad, o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Que el signo es una creación original y novedosa, evocativa y por ello totalmente susceptible de inscripción, signo que se compone de varios elementos que tienen un significado conceptual, al utilizarse en conjunto conforman una marca suficientemente distintiva. Por último, que la marca no describe servicios inmobiliarios por lo que el Registro falla al decir que describe cualidades o características ya que el signo resulta evocativo o sugestivo de las características de los productos a distinguir, pero no constituye una forma de describir el servicio o forma usual de designarlos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“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.)



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. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos 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

<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...” 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

<i>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para</i>



limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

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 el presente asunto, tenemos que el signo propuesto **TEC, CAMPUS TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**, produce en la mente del consumidor la idea de un lugar donde se brindan servicios de educación universitaria en el área de la tecnología, incluso ingresando las palabras TEC CAMPUS TECNOLÓGICO DE COSTA RICA en un buscador de internet, es común que el servidor dirija al usuario a la primer página consultada <http://www.tec.ac.cr/Paginas/index.html>, cual es la página oficial del Tecnológico de Costa Rica (TEC), institución nacional autónoma de educación superior universitaria dedicada a la docencia, la investigación y la extensión de la tecnología y las ciencias conexas para el desarrollo de Costa Rica.

Tal concepto es reforzado con la palabra CAMPUS, cuyo significado corresponde a: “...*m. Espacio, terreno, edificios y jardines pertenecientes a una universidad...*” (<http://www.wordreference.com/definicion/campus>); es así como puede demostrarse que el término solicitado resulta engañoso para el mercado, pues la conceptualización de los términos sugeridos dirigen al consumidor costarricense a pensar en los servicios de educación



universitaria ya establecidos por esta institución por más de 45 años en el país, y no como servicios de negocios inmobiliarios.

En el derecho comparado se comenta en doctrina la disposición del artículo 7 inciso j), donde ***“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”*** (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)

Esta causal relativa a las marcas engañosas tiene relación con el ***“principio de veracidad de la marca”***, pues ***“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*, T. I, 1ª. Reimp., Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1983, p. 176.)

Como ya se indicó, en el derecho comparado, encontramos disposiciones similares a la nuestra, pues el inciso g) del artículo 5 de la Ley española de marcas del 2001, dispone que no pueden registrarse como marcas los signos ***“(...) que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”*** y en la misma línea, el numeral 3.1. g) de la Directiva 89/104/CEE de la Unión Europea establece la prohibición respecto a ***“las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio”***. Disposiciones en sentido parecido encontramos, por ejemplo, en el inciso d) del artículo 3 de la Ley de Marcas argentina y en el inciso f) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial de Chile, lo que evidencia la importancia de la causal en estudio. Una de las funciones de la marca es la de informar y precisamente la razón de ser de esta prohibición, se sustenta en no producir



confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo. Esta prohibición busca conservar el fin informativo de la marca, fin que busca brindar el origen empresarial de los productos y servicios y la calidad de éstos, para que a su vez se produzca la transparencia del mercado que es la finalidad última buscada por el sistema de marcas. Esta finalidad tan noble del sistema marcario, se vería distorsionada con las indicaciones engañosas, que producen en los consumidores confusión, error y desorientación. De allí la importancia de las disposiciones contenidas en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas.

Con respecto a los agravios expuestos por el recurrente indica que su marca cumple y tiene los elementos básicos para su inscripción, a saber, la novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Los anteriores términos son confundidos por el solicitante, ya que se están aplicando varios conceptos marcarios que no necesariamente se aplican a todo derecho de propiedad intelectual de manera fundamental. La originalidad no es lo fundamental del derecho marcario sino, su *distintividad*, siendo ésta la capacidad del signo para diferenciar los productos o servicios de un origen empresarial respecto de otros; siendo la *novedad*, la originalidad propios de otras ramas de la propiedad intelectual como requisitos fundamentales.

Por otra parte, tiene claro el apelante lo que debe entenderse por función evocativa de un signo respecto de los productos o servicios que pretende proteger, pero se equivoca al momento de querer aplicar tales conceptos al presente caso. Una marca puede ser distintiva en los términos dichos, cuando evoca (da una idea sugerente) del producto o servicio. También cuando de manera arbitraria utiliza un término cuyo significado no tenga absolutamente nada que ver con los productos o servicios, sin que ello implique confundir o engañar a los consumidores respecto de la relación productos/servicios vs signo que pretende distinguir. También pueden utilizarse denominaciones sin significado alguno que se relacionan y asociarlos a los productos o servicios –en este caso- como signos de fantasía; pero dentro de las prohibiciones expuestas de carácter intrínsecas que encontramos en el artículo 7 y específicamente se ubican en los casos del inciso j) que enmarcan las denominaciones que se consideran engañosas o que causan confusión



respecto de los productos o servicios que el signo pretenda proteger; por lo que debe –por esas razones- negarse su inscripción, cuando hay confusión respecto de:

- a- Procedencia geográfica.
- b- La naturaleza
- c- Modo de fabricación
- d- Cualidades
- e- Aptitud para el empleo o consumo
- f- La cantidad
- g- O alguna característica del producto o servicio de que se trate.

En nuestro caso, de manera directa se hace alusión a “CAMPUS TECNOLÓGICO”, lo cual es engañoso dado que tal idea, no tiene una relación con los negocios inmobiliarios; no dándose una relación entre signo y servicio de carácter arbitrario, sino engañoso y confuso.

El análisis de conjunto hecho del signo –que es únicamente denominativo- lleva ideológicamente al concepto de una actividad universitaria y específicamente relacionada con la tecnología; aspecto que concordamos con el criterio del Registro de Propiedad Industrial.

Tal y como lo indica el apelante la marca debe individualizar el producto o servicio, pero cuando el signo confunde o engaña –como en este caso- respecto de su naturaleza, dado que da a entender un servicio relacionado con la tecnología, siendo que en realidad se trata de negocios inmobiliarios; el signo debe ser rechazado.

La originalidad de su marca que indica el solicitante dirigido a “Negocios inmobiliarios” como la primera y única en el mercado con dicha denominación, cumpliendo a cabalidad el requisito fundamental en todo derecho de propiedad intelectual, no es dable pues en materia marcaria no se trata de ser la “primera y única” marca, requisitos propios de la novedad en materia de



patentes; sino, de ser distintivo de productos sin afectar otros derechos de terceros previamente otorgados.

Ahora bien, una segunda inadmisibilidad del signo propuesto son las palabras de Costa Rica, prohibición enmarcada en el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización...”

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario, se distingue el nombre de COSTA RICA, componente establecido en el inciso transcrito, que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es COSTA RICA no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición ***“... obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.”*** (JALIE DARÉ, (Mauricio), Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, página, 41).



Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusión de las palabras COSTA RICA puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades del país, lo cual al no constar en el expediente dicha autorización, solo causaría confundir al consumidor, lo cual es precisamente lo que trata de evitar la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no tiene la capacidad intrínseca suficiente para convertirse en una marca registrada, ya que resulta ser engañosa respecto a los servicios propuestos además de producir la idea de ser avalado por autoridades del país, por lo tanto, corresponde confirmar la resolución venida en alzada, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, representante de la empresa **INVERSIONES TZAGUACAL, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas nueve minutos cincuenta y seis segundos del diecisiete de junio del dos mil quince, la cual se confirma, y deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios **TEC, CAMPUS TECNOLOGICO DE COSTA RICA**, en clase 36 Internacional.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Mauricio Bonilla Robert**, representante de la empresa **INVERSIONES TZAGUACAL, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas nueve minutos cincuenta y seis segundos del diecisiete



de junio del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. En razón de ello, se deniega la inscripción de la marca de servicios **TEC, CAMPUS TECNOLOGICO DE COSTA RICA**, en clase 36 internacional, para proteger y distinguir “Negocios inmobiliarios”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

**TG. Representación
TNR. 00.4206**