

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2004-0073-TRA-PI-71-08

Solicitud de registro como marca del signo ISO MULTIPLICITY (diseño)

Zotos International Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3157-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 337-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las doce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de julio del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado Harry Zurcher Blen, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa Zotos International Inc., organizada y existente bajo las leyes de Nueva York, Estados Unidos de América, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con quince minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de mayo del dos mil dos, el licenciado Edgar Zurcher Gurdían representando a la empresa Zotos International Inc., solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 03 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos para el cuidado del cabello, champús, acondicionadores, fijadores, preparaciones para estilizar, preparaciones para rizos permanentes, preparaciones para tintes y decoloraciones del cabello.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con quince minutos del dieciséis de enero del dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que por escrito presentado en fecha siete de febrero de dos mil ocho, la empresa Zotos International Inc. apeló la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y que habiéndose subsanado los defectos u omisiones que pudieron haber provocado la indefensión de las partes interesadas o provocar la invalidez o ineficacia de estas diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y/o no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado, por considerar que el signo cae dentro de las prohibiciones estipuladas por los incisos d), j) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, o sea, que califica o describe al producto, que su uso puede resultar en engaño o confusión para el público consumidor y que carece de aptitud distintiva.

El apelante por su parte no realizó alegato alguno a favor de los intereses de su representada .

TERCERO. APLICACIÓN DE LOS INCISOS D) Y G) DEL ARTÍCULO 7 AL CASO CONCRETO. Indican los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“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.

(...)

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

Considera este Tribunal que al signo solicitado como marca no le es aplicable la causal de rechazo contenida en el inciso d) antes transcrito, ya que las palabras ISO o MULTIPLICITY no

califican ni describen característica alguna de productos para el cuidado del cabello, champús, acondicionadores, fijadores, preparaciones para estilizar, preparaciones para rizos permanentes, preparaciones para tintes y decoloraciones del cabello.

CUARTO. SUSCEPTIBILIDAD DE CONFUNDIR O ENGAÑAR AL PÚBLICO CONSUMIDOR. Sobre la posibilidad de que, por medio del uso del signo propuesto,



, se engañe o confunda al consumidor durante su acto de consumo, considera este Tribunal que es dable la aplicación de la prohibición contenida en el inciso j) del artículo 7 antes citado:

“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.”

La aplicación de esta causal es comentada por el tratadista Manuel Lobato en los siguientes términos:

“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. (...)

Ciertamente, los *signos engañosos sobre las condiciones de la empresa* que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.p. 253, 254 y 259-260 respectivamente, itálicas del original**)

Como bien fue afirmado por el Director del Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final venida en alzada, la inclusión del término ISO dentro del signo solicitado como marca de fábrica y comercio hace que éste resulte engañoso. ISO es la forma en que se conoce por sus siglas en inglés a la Organización Internacional para la Estandarización (www.iso.org), la cual se define a sí misma como sigue:

“ISO (Organización Internacional para la Estandarización) es la mayor desarrolladora y editora mundial de Estándares Internacionales.

ISO es una red de los institutos nacionales de estándares de 157 países, un miembro por país, con una Secretaría Central en Génova, Suiza, que coordina el sistema.

ISO es una organización no-gubernamental que forma un puente entre los sectores público y privado. Por una parte, muchos de sus institutos miembros son parte de la estructura gubernamental de sus países, o son mandados por sus gobiernos. Por otra parte, otros miembros tienen sus raíces únicamente en el sector privado, habiendo sido creados por colaboraciones nacionales de asociaciones industriales.

Por lo tanto, ISO permite un consenso para alcanzar soluciones que cumplan los requerimientos de los negocios y las necesidades generales de la sociedad” (<http://www.iso.org/iso/about.htm>, traducción libre).



En Costa Rica, la representación de ISO la ejerce el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (www.inteco.or.cr).

Las certificaciones otorgadas por ISO a las empresas dan una garantía de la calidad de los productos o servicios que producen, brindan y/o comercializan. Es por ello que, cuando a una empresa le es otorgada dicha certificación, ésta se encarga de hacerlo saber claramente al público consumidor, para que influya en su decisión de consumo.

Entonces, al contener el signo que se pretende registrar el término ISO, se da a entender al público consumidor que los productos por él distinguidos tienen una calidad especial, la cual no necesariamente poseen. Aún y cuando el solicitante indica en su solicitud no alegar exclusividad sobre el término ISO, su uso deviene en engañoso para el consumidor, por lo que no puede este Tribunal avalar el registro del signo solicitado gracias a la prohibición contenida en el inciso j) antes transcrito.

QUINTO. OBTENCIÓN DE GALARDONES. Además, considera este Tribunal, que por la especial connotación que posee la palabra ISO dentro de la usanza comercial internacional, a la solicitud de registro bajo estudio también le es aplicable el inciso o) del mismo artículo 7, que reza:

“o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.”

Dicho inciso recoge una forma específica de engaño al público consumidor, que es la que proviene de la inclusión dentro del signo solicitado de elementos que hagan suponer la

obtención de un galardón, entendido éste tal y como lo define el Diccionario de la Real Academia Española:

“galardón.

(De *gualardón*, y este del germ. **wīthralaun*, recompensa; cf. neerl. ant. *witherlôn*).

1. m. Premio o recompensa de los méritos o servicios.” (consultado en http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=galardón)

Así, la obtención de un certificado ISO por parte de una empresa es una recompensa por sus méritos productivos, y para el caso concreto, no queda demostrado que una certificación ISO haya sido otorgada a la empresa Zotos International Inc. sobre los productos de cuidado personal que pretende distinguir con el signo solicitado para registro.

SEXTO. FALTA DE APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO SOLICITADO. Se tiene entonces que, gracias a las características apuntadas sobre el signo, acerca de su carácter engañoso y la mención de galardones cuya obtención no se comprueba, pierde la aptitud de poder hacer distinguir al producto que acompaña, incurriendo en la causal contenida en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

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

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, concluye este Tribunal que el signo solicitado no tiene capacidad intrínseca suficiente para convertirse en un registro de marca, por resultar engañoso para el público consumidor y por carecer de aptitud distintiva, por lo que lo procedente es

declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Zotos International Inc., y por ende se confirma la resolución venida en alzada.

OCTAVO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 Harry Zurcher Blen representando a Zotos International Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con quince minutos del dieciséis de enero de dos mil ocho, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marca engañosa

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00:60:29