

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0723-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo FLOREX ;TODO NATURALMENTE LIMPIO! (diseño)

Marcas y otros signos

Distribuidora Florex Centroamericana S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3148-2011)

VOTO N° 342-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa Distribuidora Florex Centroamericana S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y tres, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del veintinueve de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de marzo de dos mil once, la Licenciada Alfaro Solano, como apoderada de la empresa Distribuidora Florex Centroamericana S.A., solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del veintinueve de junio de dos mil once, 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 dieciocho de julio de dos mil once, interpuso recurso de apelación en su contra.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. En su resolución final, el Registro de la Propiedad



Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo resulta engañoso respecto de los servicios que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, la apelante manifiesta que no se hizo reserva de la frase ¡TODO NATURALMENTE LIMPIO!, y que el diseño que acompaña al resto del conjunto le aporta suficiente aptitud distintiva.

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. (...)”

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 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, 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, 2008, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como un planteamiento lógico-objetivo 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 expuesta, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de marcas 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 lo pedido, 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

La defensa esgrimida por la apelante, referida a que no se hace reserva de la frase ¡TODO NATURALMENTE LIMPIO!, no puede tener eco, pues tal y como se ha sostenido en Voto N° 550-2011 dictado por este Tribunal a las diez horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once:

“La costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo.”

Entonces, la simple indicación que haga la solicitante de no hacer reserva de un elemento concreto existente dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tal elemento de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. En el presente asunto, los servicios propuestos poseen en común su naturaleza de gestión comercial. Así, y aunque la apelante se esfuerce en su argumento de suprimir la frase ¡TODO NATURALMENTE LIMPIO! del conjunto presentado, el consumidor lo apreciará como parte del signo, y siendo que de ésta se entenderá claramente como referida a productos de limpieza naturales, no puede ser utilizado para distinguir servicios no atinentes. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado resulta engañoso, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 la Licenciada Monserrat Alfaro Solano representando a la empresa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Distribuidora Florex Centroamericana S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del veintinueve de junio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el registro como



marca del signo *¡TODO NATURALMENTE LIMPIO!*. 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 INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29