



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0453-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “JAZZLIGHT”

NORTESUR LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9959-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 455-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del veintitrés de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NORTESUR LIMITADA**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de la República Oriental de Uruguay, domiciliada en Montevideo, República Oriental de Uruguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y diecinueve segundos del siete de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**JAZZLIGHT**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:22:18 horas del 18 de noviembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**JAZZ**”, en clase 33 internacional, bajo el registro número **167094**, para proteger y distinguir: “*licores*”, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN ESTRELLA TROPICAL ED S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con diecinueve minutos y diecinueve segundos del siete de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de mayo de 2010, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **Nortesur Limitada**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del veinticuatro de junio de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos



probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**JAZZ**”, bajo el registro número **167094**, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A.**, vigente desde el 23 de mayo de 2001 hasta el 23 de mayo de 2011, para proteger y distinguir: “*licores*”. (Ver folios 15 y 16)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

*“(...) es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca **JAZZLIGHT**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **JAZZ**, por cuanto ambas protegen productos que si bien se encuentran clasificados en distintas clases de la nomenclatura internacional, los mismos se encuentran relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven. (...) Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literales a) y b)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”*

Además de lo anterior, para este Tribunal, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las



marcas engañosas refiere: “(...) *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.).

El signo “JAZZLIGHT”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger son susceptibles de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente pueden resultar “LIGHT”, como lo señala el término incluido a la misma. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *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”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse además válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.



Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**JAZZ**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**JAZZLIGHT**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y asimismo lo establecido en el inciso **j)** del artículo 7 *ibídem*, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NORTESUR LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y diecinueve segundos del siete de mayo de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, además de por las razones establecidas por el Órgano a quo, por las establecidas por este Órgano de alzada.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NORTESUR LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y



diecinueve segundos del siete de mayo de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, además de por las razones establecidas por el Órgano a quo, por las establecidas por este Órgano de alzada. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33