



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0267-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “GUANTE WALKING AIR”

Manufacturas de Calzados Guante Ltda., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8778-05)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO N° 459-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del tres de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, casada, Abogada, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de Apoderada de la empresa **MANUFACTURAS DE CALZADOS GUANTE LTDA.**, una sociedad existente y organizada conforme a la leyes de Chile y domiciliada en Santiago de Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con seis minutos y veinticuatro segundos del veintitrés de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 9 de noviembre de 2005, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **MANUFACTURAS DE CALZADOS GUANTE LTDA.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GUANTE WALKING AIR**”, en **Clase 25** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*vestidos, calzado y sombrerería*”.

II. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con seis minutos y veinticuatro segundos del veintitrés de agosto de dos mil siete, 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 (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2007, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **MANUFACTURAS DE CALZADOS GUANTE LTDA.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 17 de julio de 2008, expresó agravios.

IV. 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 causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo “**GUANTE WALKING AIR**” propuesto por la empresa **MANUFACTURAS DE CALZADOS GUANTE LTDA.**, los literales **g)** y **j)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no



tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por esa razón que en los literales **c)** y **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, queda previsto que no puede ser registrado como marca, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate (inciso **c)**, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio (inciso **d)**.

Por otra parte, el inciso **j)** citado impide el registro de aquellos signos que puedan 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 de los productos o servicios que vaya a proteger, por implicar la marca de que se trate, que tales bienes poseen ciertas cualidades de las que están desprovistos; en palabras de OTAMENDI (op. cit., p. 86): “*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 (...)*”.

Se deduce de lo anterior, que el engaño se presenta cuando se incurre en error y que éste, a su vez, se configura cuando existe diferencia entre lo que se piensa y la realidad. Así, una marca será engañosa cuando haga pensar al consumidor que el producto o servicio que distingue ostenta



características de las que en realidad carece, lo que tiene relación con el “*principio de veracidad de la marca*”:

“ (...) *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. reimpresión, Editorial Juricentro, San José, 1983, p. 176.)

Para determinar, entonces, si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir; apreciar esa relación que surge entre el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor, en tanto que se sugiere una calidad, composición, procedencia, aptitud para el empleo u otras características que el producto o servicio no posee. Dicho en otras palabras, se busca que el consumidor al concurrir al mercado no sea asaltado en su buena fe, confiando en que la información proporcionada por la marca es la correcta.

Partiendo, entonces, de la función informativa y publicitaria que se espera que cumplan las marcas con relación a los productos o servicios que identifican, respecto de los destinatarios de los mismos, una marca es engañosa cuando provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza real del producto o servicio, induciéndolo así en error al consumidor. Por ende, la prohibición bajo comentario lo que trata es evitar que la información básica resultante de una marca, sea percibida por el público –y por los medios comerciales en general, acota este Tribunal–, sin apariencias que puedan llevar a creer y tener por cierto aquello que no lo es, una cuestión que resulta, sin duda, un corolario más de los que se pueden derivar del artículo 1º de la Ley de Marcas.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no



puede ser autorizada la inscripción del signo propuesto, “**GUANTE WALKIN AIR**”, para proteger y distinguir en **Clase 25** de la clasificación internacional, “*vestidos, calzado y sombrerería*”, por **carecer de distintividad** en los términos señalados en los incisos **g)** y **j)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas, cuyo abordaje se invierte en esta oportunidad para un mejor análisis del caso.

Tal como se comentó, el literal **j)** mencionado dispone que no pueden registrarse como marcas los signos que puedan causar engaño o confusión acerca de cualesquiera características de los productos o servicios a los que se refieran, debiéndose destacar que basta con que ese peligro sea meramente potencial, y no precisamente cierto, para que el signo incurra en el impedimento dicho, y que la prohibición que contiene es, por su redacción misma, **numerus apertus**: “(...) *bajo la prohibición analizada (marcas que pueden causar engaño o confusión) caen supuestos ulteriores tales como los relativos a las indicaciones engañosas acerca de la composición, el destino, la cantidad y el valor de los productos o servicios (...)*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, p. 161).

Partiendo de esa tesitura, al analizar el signo propuesto, “**GUANTE WALKING AIR**”, esa composición denominativa remite directamente, en los órdenes gráfico, fonético e ideológico, a la idea de que los productos a los que se referiría serían “**guantes**”, un tipo de bien que se ubica, sí, en la **Clase 25** del nomenclátor internacional, que es la misma para la que se solicitó el signo de marcas, pero presentándose la circunstancia de que tal marca se solicitó, de manera específica, sólo para proteger “*vestidos, calzado y sombrerería*”, que aunque relacionados de algún modo con los “**guantes**”, de ningún modo son lo mismo, por lo que el público consumidor podría sufrir un engaño o confusión respecto a la naturaleza de los referidos productos, por lo cual, en afinidad con lo resuelto por el **a quo**, no sería dable autorizar su registro.

Teniendo en consideración los agravios de la apelante, lo que ocurre en esta oportunidad es que la inclusión de la palabra “**GUANTE**” en el signo propuesto, genera una connotación engañosa,



ya que al evocar a esa prenda, induce dicha expresión a pensar que se trata de una marca que protegerá y distinguirá “**guantes**”, cuando es lo cierto que eso no sería cierto, por lo que el consumidor se vería sujeto a un potencial engaño (el **minimun** requerido por la legislación), así no sea ésta –desde luego– la intención de la empresa solicitante.

Entonces, por ser la marca propuesta, deceptoria, ello conlleva ineludiblemente a que sea falta de distintividad en los términos previstos en el inciso **g)** del artículo 7º de la Ley de la materia, por lo que al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Denise Garnier Acuña** en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, que resultan, a la verdad, insostenibles, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **MANUFACTURAS DE CALZADOS GUANTE LTDA.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo 7º de repetida cita, por incurrir en la prohibición estipulada en el literal **j)** *ibídem*, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tales falencias.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**GUANTE WALKING AIR**” por su falta de distintividad respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad y engañoso, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con seis minutos y veinticuatro segundos del veintitrés de agosto de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.

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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía



administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con seis minutos y veinticuatro segundos del veintitrés de agosto de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69