

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0954-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo STEELGRID**

**Marcas y otros signos**

**Officine Maccaferri S.P.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5554-2011)**

### ***VOTO N° 0656-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del tres de agosto de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Acuña Vega, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cincuenta y uno-doscientos treinta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Officine Maccaferri S.P.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Italiana, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, cinco segundos del trece de setiembre de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Acuña Vega, representando a la empresa Officine Maccaferri S.P.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo **STEELGRID**, para distinguir malla hexagonal de doble giro compuesta, hecha al ensamblar de cable de hierro y cuerda entretejida longitudinalmente y/o insertada de forma transversal durante la producción de la malla tejida, en clase 6 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cuatro minutos, cinco segundos del trece de setiembre de dos mil doce, 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 diez de octubre 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 STEELGRID resulta engañoso respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, el apelante manifiesta que la palabra STEELGRID es creación de su mandante, que no

tiene traducción, que es sugestiva, que existen marcas compuestas por dos palabras en inglés, por lo que no resulta engañosa.

**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, 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 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 una propuesta lógica-objetiva 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 planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos 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 el signo propuesto, 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 el apelante no puede ser acogida por este Tribunal. Si bien la palabra STEELGRID como tal no existe en idioma inglés, ésta es tan solo la unión en una sola de dos palabras, STEEL y GRID, las cuales traducidas al idioma español significan malla de acero. Por lo tanto no resulta ser sugestiva, ya que imprime en la mente del consumidor una idea clara, sea la de malla de acero. Y precisamente de allí es de dónde deriva el engaño, ya que de la lista de productos propuesta por el solicitante se deriva claramente que éstos son de hierro y no de acero como lo indica el signo propuesto, por lo que la asociación directa creada en la mente del consumidor sobre cualidades atribuidas al producto resultará ser falsa. 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 el Licenciado Luis Diego Acuña Vega representando a la empresa Officine Maccaferri S.P.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, cinco segundos del trece de setiembre de dos mil



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

doce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo STEELGRID. 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