

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1232-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo LIBROMEDIA SANTILLANA (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Santillana S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7163-2012)**

### ***VOTO N° 0667-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Sergio Quesada González, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y tres-seiscientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Santillana S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto de dos mil doce, el Licenciado Quesada González, representando a la empresa Santillana S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de comercio del signo



# Libromedia Santillana

para distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, libros impresos, diarios, periódicos y revistas y, en general todo tipo de publicaciones, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, cromos, carteles, pegatinas, calcomanías, banderines de papel y cartón, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, objetos de escritorio y dibujo (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, folletos publicitarios y catálogos.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del veintiséis de noviembre 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 tres de diciembre de dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra. La revocatoria fue declarada sin lugar por resolución de las ocho horas, un minuto, veintisiete segundos del seis de diciembre de dos mil doce, mientras que la apelación fue admitida para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente mencionada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 el Juez Rodríguez Sánchez, 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 productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, el apelante manifiesta que el signo es más bien evocativo, y que forma parte de un conjunto de signos creados por su representada.

**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 transmite al consumidor una idea directa la cual 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 este tema 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, 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. Corresponderá al titular utilizar los signos registrados de conformidad a las condiciones que sustentaron su registro, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Marcas.

En cuanto a los signos engañosos, la doctrina ha indicado:

“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, subrayado nuestro.

Apreciando este Órgano Colegiado el signo solicitado tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de éste claramente se colige la idea de libro. Los productos del listado poseen en común su naturaleza de ser artículos de los comúnmente denominados “de librería”. Así, al percibir el consumidor del signo directamente la idea de libro, no puede ser utilizado para distinguir productos de similar naturaleza, sean de librería, pero que no tienen nada que ver con libros.

Los argumentos del apelante no pueden ser acogidos para desvirtuar la resolución del **a quo**, ya que el signo no evoca, sino que hace referencia directa a la idea de libro. Y el hecho de que la empresa esté construyendo una familia de marcas alrededor de un concepto no implica que éstas deban ser acogidas por la Administración, ya que cada solicitud debe analizarse de conformidad con su propio marco de calificación, conformado por la propia solicitud, el marco legal aplicable y los derechos previos de tercero que le sean oponibles.

**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 Sergio Quesada González representando a la empresa Santillana S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

ocho horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y dos segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo

**Libromedia  
Santillana**

. 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.**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Zayda Alvarado Miranda**

**Guadalupe Ortíz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29