



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0232-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo POINT TECHNOLOGIES (diseño)

Marcas y otros signos

Point Technologies S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4838-08)

VOTO N° 678-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas diez minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alejandro Rodríguez Castro, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y siete-ochocientos noventa y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Point Technologies S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:06 horas del 20 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2008, el Licenciado Alejandro Rodríguez Castro, en su condición de apoderado especial de la empresa Point Technologies S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo



en clase 42 de la clasificación internacional, para distinguir servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:01:06 horas del 20 de enero de 2009, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa Point Technologies S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero de 2009, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro



solicitado por encontrar que el signo es engañoso y falto de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante indica que ya se encuentra inscrita una marca igual en clase 10, que el signo es novedoso, no es genérico, descriptivo ni engañoso, y que existen otras marcas inscritas que usan a la palabra point en ellas.

TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO ATRIBUIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO. 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 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 productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:



“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u> , <u>aceites esenciales</u> , <u>cosméticos</u> , <u>lociones para el cabello</u> ; dentífricos; <u>desodorantes de uso personal</u> , productos higiénicos que sean de aseo personal, <u>colorantes para la colada y el aseo</u> , <u>tintes cosméticos</u> , <u>pez negra para zapateros</u>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

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.

Entonces, si “Point Technologies” en español significa tecnologías de punta, siendo además una locución transparente para el hispanoparlante, vemos como ésta, referida a servicios científicos y tecnológicos, investigación, análisis y diseño no resulta engañosa: tecnología de punta se utiliza para referirse a lo más novedoso, a lo últimamente descubierto y desarrollado, a la innovación, y todo esto se logra precisamente a través de la investigación científica y tecnológica. Entonces, no se puede afirmar que, **per se**, Point Technologies llame a engaño respecto de los servicios de investigación científicos y tecnológicos, ya que precisamente la vocación principal de esta investigación es la de ser lo más novedoso, lo último, ser la punta de lanza en su campo; entonces, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y los servicios que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño, y a modo de ilustración nos referimos a los ejemplos dados por Lobato citados anteriormente. Si los servicios ofrecidos y distinguidos con el signo, en definitiva, no poseen la característica de referirse o estar asociados a tecnología de punta, es un tema que no puede apreciarse en esta sede de registro, ya que el procedimiento no ofrece las herramientas procesales necesarias para lograr una demostración de veracidad de ese tipo; este tipo de asuntos se deben resolver más bien de acuerdo a la legislación atinente a la tutela y promoción del proceso de competencia comercial y libre concurrencia en el mercado, específicamente a través de la aplicación de los correctivos que contra la competencia desleal ofrece el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, que indica en lo que interesa:

“Artículo 17.- Competencia desleal

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. (...)



También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores. (...)”

Norma que de seguido establece a la vía judicial como única competente para resolver este tipo de temas, sin perjuicio de que, cuando los actos de competencia desleal además tengan un efecto reflejo en el consumidor, puedan ser de conocimiento ya sea o de la Comisión Nacional del Consumidor o de un Juez de la República. Asimismo, si es el consumidor quien se considera afectado, ya que considera que el servicio prestado no llenó sus expectativas respecto a la forma en que éste se presenta en el mercado y su efectiva prestación, ésta misma Ley es la que le señala cuáles son los Órganos competentes para conocer de su asunto, sean la Comisión Nacional del Consumidor o los Jueces de la República, artículo 46. Y es que ante los entes señalados existe la posibilidad de demostrar si un producto o servicio efectivamente posee o no las características que de sí mismo predica, gracias a la amplitud probatoria que en sus procedimientos se puede desarrollar, misma que no existe en el procedimiento de registro de una marca. Es por esto que en sede de registro de signos distintivos no se puede rechazar una marca porque exista la posibilidad de que, predicando el signo presentado para registro una característica respecto del producto o servicio, dicha característica no exista, ya que también existe la posibilidad real de que, en efecto, sí exista, entonces tendría el pleno derecho de usar el signo. El análisis respecto del engaño no puede salirse del ámbito objetivo demarcado por la propia solicitud para caer en un campo subjetivo dominado por lo que puedan o no probar las partes. Además, se debe tener claro que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren, tal y como se explica en el considerando cuarto de la presente resolución, al respecto comenta Manuel Lobato, cuya interpretación es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que inicia con el adverbio de modo “únicamente”:



“...la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos...” **Op. Cit., p. 254**, itálica del original.

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca: permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio a sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

La fundamentación dada por el **a quo** para decretar la posibilidad de engaño en el consumidor, sea que existe la posibilidad de que los servicios ofrecidos no estén relacionados a tecnologías de punta, no puede ser acogida por este Tribunal, ya que la consecuencia lógica de dicha forma de pensar sería que, si el servicio en efecto sí está referido a tecnología de punta, sí podría utilizar el signo, pero como ya se analizó, el procedimiento de registro de marcas ni ofrece las herramientas probatorias necesarias ni es la sede competente para resolver este tipo de temas.



Entonces, siendo que a un nivel lógico la relación propuesta signo-servicios no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO. Teniendo claro que nuestro sistema de registro de marcas permite que el signo solicitado contenga elementos que sean descriptivos de características, y habiendo explicado el por qué el signo propuesto no resulta engañoso respecto de los servicios que pretende distinguir, encuentra este Tribunal que éste más bien cae en otra prohibición intrínseca distinta, cual es la de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

Como antecedente volvemos a citar el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).



PRODUCTOS

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que sí prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto esté conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por



elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso, es un diseño que contiene una frase idiomática construida según las normas usuales de la gramática inglesa, que de forma exclusiva describe una característica deseable en servicios científicos y tecnológicos así como en servicios de investigación y diseño relacionados a ellos, y en servicios de análisis y de investigación industrial, sea la de ser lo más avanzado y reciente en su propio género, de ser lo más novedoso, puntero en su campo, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características. El diseño que compone al signo, lejos de otorgar algún grado de aptitud distintiva, incluye el diseño difuminado de una estrella, símbolo asociado a expresar la calidad de un



producto, por lo que reitera sobre la misma idea de calidad o superioridad, lo cual hace que, por no estar acompañado el signo de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, le impide acceder al registro tal y como se solicita.


QUINTO. FALTA DE APTITUD DISTINTIVA. Se debe indicar también que “Tecnología de Punta” es un término de uso común que lo utiliza todo aquel agente económico que está en el campo de la alta tecnología, por lo que nadie puede apropiarse de él en forma exclusiva. Por ende, debe dejarse a la libre para que la competencia lo utilice a manera informativa, al momento de comercializar un producto o brindar un servicio. De ahí que al signo propuesto le falta aptitud distintiva, cayendo así también en la prohibición contenida en el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas, que indica:

“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

SEXTO. SOBRE EL REGISTRO DE OTROS SIGNOS SIMILARES AL AQUÍ SOLICITADO. Uno de los alegatos de la apelación consiste en indicar que ya existen registradas marcas POINT TECHNOLOGIES, y que existen otras marcas inscritas que usan la palabra POINT. Sin embargo, ha de recordarse que cada solicitud y registro se tramita y otorga de acuerdo a sus particulares características y marco de calificación aplicable al momento de su tramitación, por lo que dichos registros no pueden constituirse en antecedentes válidos para permitir el registro ahora solicitado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones



que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede ser registrado como marca, no por las razones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial, sino por la aquí expuestas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado,



debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.

OCTAVO. 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, Ley No. 8039, 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 Alejandro Rodríguez Castro en representación de la empresa Point Technologies S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:06 horas del 20 de enero de 2009, la cual se confirma por los motivos aquí analizados. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74