



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0345-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TV GOLF (diseño)

Marcas y otros signos

Alexis Berrocal Zúñiga, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9465-09)

VOTO N° 745-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial del señor Alexis Berrocal Zúñiga, ciudadano venezolano, vecino de San José, Desamparados, pasaporte de su país cuatro millones trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos quince, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veinticinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Bonilla Quesada, representando al señor Berrocal Zúñiga, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cuarenta y seis minutos, veinticinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, 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 catorce de abril de dos mil diez, 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 el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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 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 solicitado  resulta engañoso. Por su parte, el apelante manifiesta que su representado cuenta con una gran trayectoria como empresario, que el signo es ya reconocido por un amplio sector del público, que no resulta ser descriptivo de los servicios, y que las marcas son apreciadas como un todo.

TERCERO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN, MARCO LEGAL APLICABLE. Analizada la resolución final venida en alzada, considera este Tribunal que ha de confirmarse.

Se acusa al signo de causar engaño, impedimento al registro contenido en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que reza:

“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:

“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, al confrontar al signo  a los servicios que pretende distinguir, sean de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, encuentra este Tribunal la contradicción formal que lleva la engaño. El signo indica una actividad específica, sea televisión, por lo que respecto de los servicios que no tienen que ver con ellos resulta ser engañosa, y respecto a lo relacionable al ámbito televisivo, resulta meramente descriptiva.



Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución 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 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 Abogado Arnaldo Bonilla Quesada en representación del señor Alexis Berrocal Zúñiga, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, veinticinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, la cual se confirma. 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