

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0264-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo EYE REHAB

Marcas y otros signos

Noxell Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8382-2012)

VOTO N° 0920-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del veintisiete de agosto de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la empresa Noxell Corporation, organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, trece segundos del veinte de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de setiembre de dos mil doce, la Licenciada Faith Neurohr, representando a la empresa Noxell Corporation, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo **EYE REHAB**, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional jabones de tocador, perfumería, cosméticos, aceites esenciales, lociones para el

cabello, productos para la limpieza, el cuidado y el embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, desodorantes y antitranspirantes para uso personal.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta minutos, trece segundos del veinte de febrero de dos mil trece, 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 veintisiete de febrero de dos mil trece, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra. La revocatoria fue declarada sin lugar por resolución de las quince horas, veinte minutos, ocho segundos del cinco de marzo de dos mil trece, y la apelación admitida para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes 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 la Juez Ortíz Mora, 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 EYE REHAB resulta engañoso respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, la apelante manifiesta que el consumidor, al estar en presencia del producto marcado con el signo, no entenderá de él que está dirigido a lograr una rehabilitación ocular, sino que el embellecimiento que tales productos producen en quien los usa hará que las demás personas, al verlas, tengan una visión rehabilitada, y que el signo tampoco es genérico.

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. Indica este Tribunal que 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 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 rehabilitación ocular, ya que EYE es una palabra que un buen número de consumidores costarricenses entenderá correctamente como ojo, gracias a la extensión que el conocimiento del idioma inglés ha tenido en la población, y REHAB coincide con las primeras letras de la palabra rehabilitación en español. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado:



“...la interpretación de los signos que se solicitan registrar y se encuentran en idioma distinto al español, debe hacerse de acuerdo a lo que gramaticalmente se entenderá de ella de acuerdo a su propia construcción y a su relación con los productos y/o servicios solicitados. Según indican las autoras Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene Ramírez Salas en su artículo “La enseñanza del inglés en Costa Rica y la destreza auditiva en el aula desde una perspectiva histórica” [Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, editada por el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, consultable vía web a través del hipervínculo http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/ingles_01.pdf], ya desde el año 1825 nuestro país inició la enseñanza de este idioma en la educación formal, y desde hace más de treinta años el Estado costarricense ha realizado un esfuerzo por lograr que una buena parte de la población entienda y se exprese correctamente en idioma inglés, por lo que frases como la propuesta son claramente comprendidas por una buena parte de la población...” (Voto N° 0295-2013, en el mismo sentido también se expresa el Voto N° 0096-2013)

Los productos del listado poseen en común su naturaleza de ser productos para el cuidado personal. Así, al percibir el consumidor del signo directamente la idea de rehabilitación ocular, no puede ser utilizado para distinguir productos de similar naturaleza, sean otros productos de cuidado personal, pero que no tienen nada que ver con los ojos.

Los argumentos de la apelante no pueden ser acogidos para desvirtuar la resolución del **a quo**. Explica que la marca es sugestiva, ya que creará en la mente del consumidor la idea de que los productos distinguidos le ayudarán a mejorar su apariencia de frente a otras personas, o sea que se obtendrá dicho beneficio al utilizarlos. Sin embargo, y poniéndose este Órgano Colegiado en la posición del consumidor común costarricense, no se considera que éste vaya a entender tal idea al imponerse al signo, dicha elucubración mental podría, si acaso, corresponder a la psique de un consumidor angloparlante, quien al hablar el idioma inglés como lengua materna, puede ir más allá de su significación concreta y repensar el signo bajo

conceptos que le son cercanos más no directos; sin embargo, al trasponer dicho signo a un mercado hispanohablante, no se puede pensar que el consumidor promedio vaya a elaborar ideas que vayan más allá del significado concreto de las palabras que tiene a la vista. Y sobre el alegato planteado que indica que el signo propuesto no es genérico, en efecto, considera este Tribunal que dicho signo no es la forma que en el lenguaje usado en Costa Rica, ya sea por consumidores y/o comerciantes, se utilice como designación común o usual de los productos propuestos, sin embargo, el hecho de que el signo resulte ser engañoso es suficiente para acordar su rechazo a registro, de conformidad con lo establecido por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Faith Neurohr representando a la empresa Noxell Corporation, en contra la resolución venida en alzada de las catorce horas, cincuenta minutos, trece segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo EYE REHAB.

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 la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la empresa Noxell Corporation, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, trece segundos del veinte de febrero de dos mil trece, la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo EYE REHAB. 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 Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29