

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0636-TRA-PI-09-11

Solicitud de registro como marca del signo JEANS REVOLUTION & CO (diseño)

Marcas y otros signos

Intermoda S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 876-07)

VOTO N° 931-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Intermoda S.A. de C.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Honduras, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintisiete minutos, catorce segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de enero de dos mil siete, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representando a la empresa Intermoda S.A. de C.V., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 25 de la clasificación internacional, para distinguir toda clase de prendas para vestir (interior y exterior), calzado y sombrerería.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veintisiete minutos, catorce segundos del veintiuno de octubre 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 doce de noviembre de dos mil diez, interpuso recurso de apelación.

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 la Juez Ortiz Mora, 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 resulta engañoso respecto de los productos a distinguir. Por su parte, la apelante indica que el signo es complejo, que resulta sugestivo ya que la palabra jeans no se asocia a todos los productos de la clase 25, que existen antecedentes registrales del uso de la palabra jeans asociados a otros productos.

TERCERO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL 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. (...)

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 sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. 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, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254**, *itálica del original, 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> ,

tintes cosméticos, pez negra para zapateros

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, siendo el signo propuesto como marca de fábrica , para el público consumidor el signo contiene un término que resulta claramente indicativa de un tipo específico de producto, y al usarse para hacer distinguir en el mercado otros tipos de productos que están íntimamente relacionados, se induciría a engaño al consumidor promedio, puesto que el signo le dará una clara indicación sobre una cierta naturaleza de prenda de vestir, siendo que verdaderamente se refiere a otros. Y sobre los argumentos de la apelación, no se puede hablar de no relación entre los productos y el producto indicado en el signo, sino que más bien vemos cómo estos están relacionados, por tratarse todos de prendas de vestir, no podemos pensar que se tratan de términos arbitrarios ya que la arbitrariedad se manifiesta como una no relación absoluta, y en el presente caso más bien encontramos relación en cuanto a la naturaleza de prendas de vestir. Sobre la inclusión de otros elementos en el conjunto del signo, la cita que hicieramos **supra** de Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto. Y los antecedentes registrales no pueden ser justificante inmediato de un otorgamiento, ya que cada caso ha de ser resuelto según el marco de calificación registral que corresponda aplicar de acuerdo al momento de presentación de lo solicitado, además de que el registro efectuado no califica **per se** la validez del título, artículo 27 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público, por lo que la propia Ley de Marcas prevé los procedimientos necesarios para instar la nulidad y consiguiente cancelación de un registro efectuado, artículo 37. Conforme a las consideraciones que anteceden, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse 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 la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa Intermoda S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, catorce segundos del veintiuno de octubre 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