

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0829-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “NEONATO”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen 7142-2015)**

**AMPARIN S.A DE C.V., apelante**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO 484-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa AMPARIN S.A DE C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:35:36 horas del 13 de octubre de 2015.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2015, la Licda. Marianela Arias Chacón, abogada, en su condición de apoderada especial de la empresa AMPARIN S.A DE C.V., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: “NEONATO” en clase 28 internacional, para proteger y distinguir: “Juegos y juguetes; muñecos de peluche; muñecos de felpa; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:35:36 horas del 13 de octubre de 2015, resolvió: “Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la compañía AMPARIN S.A DE C.V., interpone en tiempo y forma el recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Por resolución dictada a las 15:10:39 horas del 22 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación ante este Tribunal.

**QUINTO.** 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del 12 de julio al 1 de setiembre de 2015.

**Redacta el juez Alvarado Valverde; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROVADOS.** Este Tribunal, no cuenta con hecho de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa AMPARIN S.A DE C.V., por haber determinado que el signo propuesto “NEONATO” en clase 28 internacional, resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger. Lo anterior, al amparo de lo que dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa AMPARIN S.A DE C.V., dentro de sus agravios manifestó que el signo propuesto por su representada “NEONATO” en clase 28 internacional no es engañosa, dado que la misma identifica con claridad los productos a proteger. Agrega, que la marca propuesta por su mandante trata de una serie de muñecos, juegos, juguetes etc., que

giran alrededor de una gama de juguetes para recién nacidos. Por lo anterior solicita al Registro reconsiderar su criterio y acoger el signo propuesto por su mandante.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º define la marca como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: “...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.”

Al respecto, 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)

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “NEONATO”, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivo, siendo que el signo propuesto resulta

engañoso con respecto a los servicios que desea proteger en clase 28 internacional, sea, para: “Juegos y juguetes; muñecos de peluche; muñecos de felpa; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad”, en virtud de que la naturaleza de los servicios que se pretenden proteger, bajo la citada denominación difiere en todo su contexto, por cuanto, tal y como se desprende al emplear la término NEONATO el consumidor lo va a relacionar de manera directa con un producto para recién nacidos. Por lo que, su empleo transmite una información diferente a la naturaleza de los productos que se pretenden proteger, lo cual evidentemente induce a engaño no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

En este sentido, reiteramos que la prohibición intrínseca que deriva del signo, es por la incorporación de términos que relacionadas con el producto o servicio a proteger son potencialmente engañosos, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera operó en el presente caso y es criterio que comparte este Órgano de alzada. Razón por la cual sus argumentaciones no son acogidas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Marianela Arias Chacón, apoderada especial de la empresa AMPARIN S.A DE C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:35:36 horas del 13 de octubre de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

**QUINTO. 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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 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 interpuesto por la Licda. Marianela Arias Chacón, apoderada especial de la empresa AMPARIN S.A DE C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:35:36 horas del 13 de octubre de 2015, la cual se confirma y se proceda a denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “NEONATO” en clase 28 internacional. 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**

**Carlos José Vargas Jiménez**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**



EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28