



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0265-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

**(W WILLARD S.A., HI-TECH BATTERY W EXTREMA TITANIO)**

**BATERIAS WILLARD S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-11878)**

**Marcas y otros signos distintivos**

**VOTO 0837-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jessica Salas Venegas, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-1221-610, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de BATERIAS WILLARD, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 75 N° 59-45, Barranquilla, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas doce minutos ocho segundos del doce de abril del dos mil dieciséis.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:59:50 horas del 9 de diciembre del 2015, la licenciada Jessica Salas Venegas, en representación de la empresa BATERIAS WILLARD, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio para proteger y distinguir en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores..”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas doce minutos ocho segundos del doce de abril del dos mil dieciséis. indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:31:05 horas del 2 de mayo del 2016, la licenciada Jessica Salas Venegas, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal, además de modificar el logo de la marca, quedando el



mismo de la siguiente forma:

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio



en clase 9 internacional, registro 157996, titular PROTECTO PROTECCION TOTAL, S.A., vigente hasta el 3 de mayo del 2016, para proteger “Exclusivamente un artefacto electrónico para prevenir robos, especialmente para ser utilizado en vehículos” (v.f. 6, y 13 del legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **SUPER NITRO EXTREMA** en clase 9 internacional, registro 220937, titular CORPORACION ENERGIA TOTAL AUTOMOTRIZ, S.A., vigente hasta al 30 de agosto del 2022, para proteger “Baterías para automóviles” (v.f. 8, y 15 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de determinar la inadmisibilidad por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante indica que en razón de que el Registro considera que al incluir la palabra TITANIO es susceptible de causar confusión y/o engaño al consumidor, dado que le imprime que los productos solicitados son de titanio, pudiendo no ser así, por ello procede a modificar el signo

solicitado, eliminando la frase titanio del logo de la marca, superando así los argumentos del posible engaño y es una modificación que no altera sustancialmente el signo a proteger, por lo cual la marca es suficientemente distintiva para ser objeto de protección registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Sobre la modificación pedida en el recurso, este Tribunal ya ha señalado en el Voto 739-2009 de las 13:45 horas del 6 de julio del 2009, lo siguiente:

*“...EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:*

*“(...) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: “Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse...”*

*Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar parte esencial de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.*

*De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.*

*Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.*

*El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: “..la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado).” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.*

*Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: “En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la*

*tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., ... La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados....”*

*En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil seis, por el señor William Suárez Díaz, lo fue la denominación “**Suar (Diseño)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo lo relativo a papelería y librería, tarjetería, cuadernos, papel de regalo, colillas, libretas, agendas, afiches y calendarios, ocurriendo que dicho solicitante, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el siete de enero de dos mil nueve, posterior a la resolución recurrida, solicitó la modificación de la citada marca por la de “**Suar**”, es decir, procediendo a eliminar el diseño (parte figurativa) de la misma.*

*Conforme a lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical al eliminar de la marca originalmente solicitada su parte figurativa, que resultaba una parte esencial de ésta.*

*De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos... ”*

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el aquí apelante como agravio, sea que se elimine del signo la palabra TITANIO, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra.

Por otra parte, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y 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 interesa:

*“Artículo 7º- 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).

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.*

Este Tribunal analizando la marca sometida a inscripción, así como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado al contener el vocablo **TITANIO**, le indica al consumidor que los productos que se distinguen y protegen podrían tener TITANIO, este como *“...elemento químico de símbolo Ti y número atómico 22 que se sitúa en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal de transición de color gris, baja densidad y gran dureza. Es muy resistente a la corrosión por agua del mar, agua regia y cloro.”* (<https://es.wikipedia.org/wiki/Titanio>), particularidad que no se encuentra en la lista de productos indicados, siendo que puedan tener o no titanio.

Un signo se considera engañoso cuando transmite información falsa o errónea sobre el producto que busca proteger. El engaño puede recaer sobre la naturaleza, procedencia geográfica, calidad, cantidad, modo de fabricación, destino, valor, aptitud para el empleo o consumo. Como consecuencia del engaño que el signo refleja, el consumidor realiza o no la decisión de su compra según sus expectativas



Debe tenerse claro que uno de los objetivos que establece nuestra Ley de Marcas es la protección al consumidor, lo que obliga a que en el mercado no se introduzcan signos marcarios que lo puedan conducir a un error en cuanto a las expectativas de los productos o servicios.

No debe registrarse el signo que contenga riesgo de confusión en el público, fundamentalmente por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de su producto, y por el derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esta tesitura, por la posibilidad de producir confusión respecto a la información que suministra, el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jessica Salas Venegas, apoderada especial de BATERIAS WILLARD, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas doce minutos ocho segundos del doce de abril del dos mil dieciséis., la que en este acto se confirma.

***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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Jessica Salas Venegas, en su condición de apoderada especial de BATERIAS WILLARD, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas doce minutos ocho segundos

del doce de abril del dos mil dieciséis. la que en este acto *se confirma*, denegando la inscripción



de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***DESCRIPTOR***

***Marcas intrínsecamente inadmisibles***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***