

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0322-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “Q’
auto”

SHIMANO, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9921)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0406-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas siete minutos del veintitrés de setiembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, con cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de **SHIMANO, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:23:11 horas del 25 de marzo del 2022.

Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Q’ auto**, para proteger y distinguir en clase 12: partes de bicicleta, concretamente ejes.

A lo anterior, mediante resolución de las 15:23:11 horas del 25 de marzo del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según el inciso j) del

artículo 7 de la ley de marcas, y señaló en lo conducente:

...Es precisamente por ello que deviene el engaño al consumidor, porque lo que se pretende proteger son ejes como parte de bicicleta, y no de un AUTO. Es inevitable que el consumidor medio vea la palabra AUTO a la par de la letra Q' y lo lea como QUE AUTO, y al verlo en relación a ejes para bicicletas pues es claro que hay una desorientación al consumidor y de ahí el engaño en cuanto a la naturaleza de los productos que pretende proteger...

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apeló e indicó lo siguiente:

El Registro ha hecho un análisis rápido de la marca, buscando significados donde no los hay con el único fin de rechazarla. No analiza el distintivo como un todo, dándose cuenta de que estamos ante una marca que cumple con todos los requisitos.

Las marcas deben ser analizadas como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidas y los productos o servicios que cada una protege. La denominación Q'auto considerada como un todo, es una construcción original y novedosa para distinguir productos de la Clase 12.

El Registro de la Propiedad Industrial se quedó corto en el análisis que realiza, pues define el término “auto” de una manera simplista. Si uno realmente estudia las definiciones que tiene el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) del término “auto”, nos damos cuenta de que no necesariamente es un vehículo motorizado. Cita jurisprudencia nacional y europea.

La marca pedida no describe los productos, no es un adjetivo que otorgue características que le den ventaja. No califica a los productos. Se trata de una marca evocativa.

La marca Q'auto es un distintivo que cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de

protección registral, no es descriptiva, ni engañosa. A lo sumo es un distintivo evocativo, el cual debe ser inscrito por el Registro de la Propiedad Industrial. Solicita revocar la resolución recurrida.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. El artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de marcas, establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la

verdad.

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.

Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre: La composición o naturaleza del producto o servicio;

El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere. **(Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004).**

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. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación a otro signo.” **(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 **(pp.254 a 256).**

Conforme con lo expuesto, corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, para los productos que fue denegado por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, ya que, a juicio de este Tribunal, el Registro realiza un examen superficial de la marca, los productos que distingue y las reglas para la realización del examen de fondo del artículo 24 del Reglamento de la ley de marcas y otros signos distintivos.

Cabe advertir que, según este numeral el análisis de fondo de una marca, debe realizarse con “base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el signo visto en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate”.

También el inciso d) del mismo artículo, indica:

Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

Por lo anterior, el signo **Q’ auto** analizado bajo las anteriores premisas no engaña al consumidor, ya que en el caso de las piezas o repuestos de automóviles, el consumidor de tales productos por lo general es informado y especializado (mecánico), pero aun siendo el consumidor común que quiera adquirir un eje para un automóvil, jamás lo confundirá con un eje para bicicleta, por el hecho que cuente con el vocablo **Q’ auto** en el producto o etiqueta, las características de los productos son totalmente disímiles.

Estos productos no se ofrecen en anaqueles de supermercado, se venden en tiendas especializadas, el registrador no se colocó en la posición del consumidor de este tipo de productos, ni observó las reglas del examen de fondo. Distinto es el caso de los ejemplos citados atrás como CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar, ya que aquí la forma en que se presentan al consumidor los productos, los canales de comercialización y el tipo de

consumidor a que se dirigen podría acarrear un eventual engaño.

El consumidor de partes de vehículo o repuestos es especializado, es decir está informado de las características técnicas de los productos que va a adquirir, por lo general manejan establecimientos de reparación de vehículos, como talleres mecánicos, enderezado y pintura y afines, para ello cuentan un alto grado de instrucción técnica o profesional, dicho consumidor hace un análisis más minucioso o detallado del bien que desea adquirir y no va a confundir un eje de bicicleta con un eje de automóvil.

Además, los establecimientos donde se venden los ejes de automóvil cuentan con personal especializado que no van a confundir un eje de bicicleta con uno de automóvil.

Por lo anterior, considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación, planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderado especial de **SHIMANO, INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:23:11 horas del 25 de marzo del 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **Q' auto** en clase 12, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderado especial de **SHIMANO, INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:23:11 horas del 25 de marzo del 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **Q' auto** en clase 12, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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.
NOTIFIQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 10:12 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 10:38 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 09:36 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 01:51 PM

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 10:40 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53