

LAS MARCAS ENGAÑOSAS EN LA JURISPRUDENCIA COMPARADA

RICARDO A. CAMACHO GARCÍA*

RESUMEN

Fecha de recepción: 14 de mayo de 2005

El propósito de este artículo es analizar, teniendo en cuenta importante doctrina y jurisprudencia, tanto de la Comunidad Andina como de las comunidades europeas, las marcas engañosas; las cuales son signos que pueden inducir a falsas asociaciones a los consumidores, en relación con el bien que les es ofrecido bajo esa marca.

La utilización en el mercado de signos engañosos es un tema también estudiado por la normativa legal de la competencia, que persigue que exista transparencia en el mercado. En este análisis nos concentraremos principalmente en el examen que

* Abogado javeriano. En la actualidad es asesor del despacho del superintendente de Industria y Comercio. Ha elaborado varios artículos en temas relacionados con la propiedad industrial publicados en medios nacionales e internacionales. Correo: riacamacho@yahoo.com.

- Las opiniones del autor no comprometen a la entidad en que labora.

debe hacerse de los signos para analizar su registrabilidad como marcas.

Una vez se concede el registro de una marca por medio de una resolución administrativa se genera un derecho de exclusiva para su titular; que incluye la posibilidad de usar la marca en los productos o servicios para los que se concedió, y la posibilidad de excluir a terceros del uso de tales signos, mediante el *ius prohibendi* que emana del registro.

Por lo anterior, los empresarios deben ser cuidadosos en la elección de los signos que van a utilizar como marca, eligiendo signos que sean veraces (sin posibilidad de generar error en los consumidores), evitando así perjuicios a los consumidores y a otros empresarios.

Además, las autoridades registrales (o judiciales en su caso) deben hacer un examen adecuado y suficiente de los signos, cuando se cuestiona la legalidad de los derechos; por lo que eligiendo debidamente el signo que se va a usar como marca el empresario se puede ahorrar muchos inconvenientes legales, que le pueden significar pérdida de tiempo y recursos.

En primer lugar, se analizará importante doctrina sobre el tema de las marcas engañosas. Posteriormente se resaltarán jurisprudencias y pronunciamientos administrativos representativos de Colombia, la Comunidad Andina y las comunidades europeas. Los pronunciamientos judiciales y administrativos resaltados se resumen y comentan.

Se buscó por el autor para efectuar este escrito doctrina y jurisprudencia significativa en el contexto nacional, supranacional e internacional; que contuviera un verdadero aporte al derecho marcario, para sistematizarla y ofrecer un estudio sobre el tema de las marcas engañosas, de la mayor profundidad posible; adicionándole un análisis y una perspectiva que pueden considerarse de utilidad.

Palabras clave: inducción a error, engaño, veracidad en la información, prefijo evocativo.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to study, according to the jurisprudence of the European Communities and the Andean Community, the topic of deceptive trademarks, understood as signs tending to mislead consumers as to the underlying products or services to which they are affixed.

Competition law also covers the use of deceptive signs in commerce. However, this study is focused mainly on the adequate examination signs should undergo in order to be eligible for registration as trademarks.

*Once a trade mark is officially registered, exclusive rights are granted to its owner, including the rights to use the trademark with respect to those products for which the trademark is registered and to exclude others from using such signs, rights derived from the *ius prohibendi* conferred by registration.*

Therefore, producers need to be cautious not to choose misleading signs as trademarks, in order to avoid infringing rights of consumers and other producers of goods and services. In addition, when judging the validity of trademarks, trademark examiners and judges must undertake a thorough review of the signs. Therefore, by choosing an attentively the signs to be used as trademarks, producers may avoid legal hindrances, thus, saving time and money.

Firstly, legal doctrine on deceptive trademarks will be analysed. Then, representative judicial and administrative jurisprudence in Colombia, the Andean Community and the European Communities regarding deceptive trademarks will be summarized, and commented.

While writing this article, the author sought to use legal doctrine and jurisprudence significant in national, supranational and international contexts, which make a real contribution to trademark law, in order to systematize it and offer a profound insight into deceptive trademarks, adding an analysis and a viewpoint, which can be useful.

Key Words: Induction to error, mislead, information veracity, evocative prefix.

SUMARIO

1. Introducción
2. El tratamiento en la doctrina de las marcas engañosas
3. Signos con prefijos que pueden inducir a engaño a los consumidores
 - Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (hoy de la Comunidad Andina), Interpretación prejudicial proferida en el proceso 21-IP-95, expediente interno n° 3121, 4 de septiembre de 1996, marca OFTAFLOX
 - Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente doctor LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, del 17 de abril de 1997, expediente 3121, solicitud de nulidad de la resolución 20998 de 20 de octubre de 1993
4. Signos mixtos que pueden ser engañosos
 - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso n° 109-IP-2002 interpretación solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, distrito de Quito, República del Ecuador, parte actora: sociedad Brinker International Inc. marca: “Chilis y Diseño”, 6 de marzo de 2003
5. Las marcas que pueden inducir a error sobre la naturaleza del producto o servicio prestado
 - Resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de 4 de abril de

2001, asunto —R 468/1999-1— marca International Star Registry

6. Alternativa procedimental cuando se advierte en un trámite la posibilidad de que el signo induzca a error a los consumidores
 - Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) del 12 de enero de 2005 “Marca comunitaria” —marcas denominativas SnTEM, SnPUR y SnMIX— motivos de denegación absolutos —carácter descriptivo— artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94
7. Las marcas que pueden inducir a error sobre la procedencia geográfica de los productos que amparan
 - Resolución de la División de Anulación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, modelos y dibujos) OAMI, Alicante 9/08/2002 (491/Dec/Nulidad/Rel/230301), solicitante Corporación Habanos S.A. (Habanos) marca Cuba Aliados
8. Signos que pueden inducir a error sobre el producto o servicio amparado por la marca
 - Resolución de la Segunda Sala de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 4 de octubre de 2004, en el asunto R 683/2003-2, parte recurrente y solicitante de la marca sociedad Barcelo Destination Services, S.L. Marca mixta Hotel-Beds.

9. Conclusiones

Bibliografía

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es analizar, teniendo en cuenta importante doctrina y jurisprudencia, tanto de la Comunidad Andina como de las comunidades europeas, las marcas engañosas; las cuales son signos que pueden inducir a falsas asociaciones a los consumidores, en relación con el bien que les es ofrecido bajo esa marca.

La utilización en el mercado de signos engañosos es un tema también estudiado por la normativa legal de la competencia, que persigue que exista transparencia en el mercado. En este análisis nos concentraremos principalmente en el examen que debe hacerse de los signos para analizar su registrabilidad como marcas.

Una vez se concede el registro de una marca por medio de una resolución administrativa se genera un derecho de exclusiva para su titular; que incluye la posibilidad de usar la marca en los productos o servicios para los que se concedió, y la posibilidad de excluir a terceros del uso de tales signos, mediante el *ius prohibendi* que emana del registro.

Por lo anterior, los empresarios deben ser cuidadosos en la elección de los signos que van a utilizar como marca, eligiendo signos que sean veraces (sin posibilidad de generar error en los consumidores), evitando así perjuicios a los consumidores y a otros empresarios.

Además, las autoridades registrales (o judiciales en su caso) deben hacer un examen adecuado y suficiente de los signos, cuando se cuestiona la legalidad de los derechos; por lo que eligiendo debidamente el signo que se va a usar como marca el empresario se puede ahorrar muchos inconvenientes legales, que le pueden significar pérdida de tiempo y recursos.

En primer lugar, se analizará importante doctrina sobre el tema de las marcas engañosas. Posteriormente se resaltarán jurisprudencias y pronunciamientos administrativos representativos de Colombia, la Comunidad Andina y las comunidades europeas. Los pronunciamientos judiciales y administrativos resaltados se resumen y comentan, y se refieren a los temas más importantes relacionados con las marcas engañosas; los cuales se indican a continuación:

- Signos con prefijos que pueden inducir a engaño a los consumidores.
- Signos mixtos que pueden ser engañosos.
- Las marcas que pueden inducir a error sobre la naturaleza del producto o servicio prestado.
- Alternativa procedimental cuando se advierte en un trámite la posibilidad de que el signo induzca a error a los consumidores.
- Las marcas que pueden inducir a error sobre la procedencia geográfica de los productos que amparan.
- Signos que pueden inducir a error sobre el producto o servicio amparado por la marca.

El artículo termina con las conclusiones correspondientes, y las proyecciones del tema.

Se buscó por el autor para efectuar este escrito doctrina y jurisprudencia significativa en el contexto nacional, supranacional e internacional; que contuviera un verdadero aporte al derecho marcario, para sistematizarla y ofrecer un estudio sobre el tema de las marcas engañosas, de la mayor profundidad posible; adicionándole un análisis y una perspectiva que pueden considerarse de utilidad.

2. EL TRATAMIENTO EN LA DOCTRINA DE LAS MARCAS ENGAÑOSAS

Las marcas tienen varias funciones en el mercado, dentro de las cuales destaca la de indicar el origen empresarial de los productos o de los servicios a los cuales se aplica. Además, las marcas indican a los consumidores que los productos o servicios respectivos tienen

una calidad uniforme; de manera que si el consumidor se siente conforme con la satisfacción de sus necesidades llevada a cabo por la decisión de consumo, pueda repetirla volviendo a elegir el mismo bien.

Las marcas hacen, entonces, que las decisiones de compra de los bienes que se lleven a cabo en el mercado las tomen los consumidores basados en la calidad de los bienes y los servicios distinguidos con las marcas; posibilitando en tal sentido que el intercambio de bienes se efectúe con justicia, tanto para los empresarios como para lo consumidores.

En la doctrina el tratadista CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA indica sobre lo anterior:

“En efecto, la marca debe proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos y servicios, así como sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de los mismos. Este doble efecto informativo es justamente lo que genera la transparencia del mercado que es la finalidad perseguida por el sistema de marcas. Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño”¹.

La anterior es la motivación de que normas como el artículo 7.1.g del Reglamento 40 de la marca comunitaria europea y el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, impidan el registro de los signos que pueden inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza características o procedencia geográfica de los productos o servicios distinguidos con ella.

La finalidad de tales normas es la de evitar el registro de signos cuya composición pueda inducir a los consumidores a falsas asociaciones sobre el producto o servicio en sí mismo, sus características o procedencia.

El tratadista ALBERTO CASADO CERVIÑO al respecto comenta:

1 FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS, *Tratado sobre derecho de marcas*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 160.

“Tampoco se registrarán como marcas aquellos signos que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. Este tipo de marcas atenta contra la condición de veracidad y honestidad que se impone en la competencia económica de la cual las marcas son un instrumento relevante. Esta norma es directamente aplicable a aquellos signos que suponen una indicación falsa o engañosa, susceptible de inducir a error al público de los consumidores respecto a la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio”².

3. SIGNOS CON PREFIJOS QUE PUEDEN INDUCIR A ENGAÑO A LOS CONSUMIDORES

Cuando una marca está conformada de un prefijo evocativo, el producto o servicio debe ser posible que responda a esa característica evocada, o, de lo contrario, deberá negarse el registro de la marca, por ser posible que induzca a error a los consumidores.

Para determinar cuándo un signo puede inducir a error a los consumidores, debe la administración asumir —partiendo de la razonabilidad del solicitante— que el empresario desea y va a usar la marca para los productos o servicios que se detallan en la solicitud. El prefijo evocativo, entonces, debe indicar una característica o cualidad que sea posible que se cumpla en el producto (o servicio respectivo); ya que de lo contrario transmitiría el signo erróneas asociaciones sobre el bien mismo a los consumidores.

Es acertado considerar —como lo hizo el tribunal en la sentencia que se comentará— que si se solicita el registro de una marca en cuya composición forma parte el prefijo OFTA, para todos los productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 internacional, es una marca engañosa, para todo producto farmacéutico no relacionado con la oftalmología. Ya que de estar presente esta marca en el mercado los consumidores le atribuirán características oftalmológicas a tales productos, aunque no las tengan.

2 CASADO CERVIÑO, ALBERTO, *EL sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica*, Editorial Lex Nov, España, año 2000, págs. 135 y 136.

Los datos de la sentencia se indican a continuación:

- TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA (HOY DE LA COMUNIDAD ANDINA), INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PROFERIDA EN EL PROCESO 21-IP-95, EXPEDIENTE INTERNO N° 3121, 4 DE SEPTIEMBRE DE 1996, MARCA OFTAFLOX

Tema: esta interpretación se profiere por el tribunal a solicitud del Consejo de Estado, dentro de un procedimiento de nulidad de la resolución n° 20998 de 20 de octubre de 1993 por la que se concedió el registro de la marca “OFTAFLOX” para distinguir productos farmacéuticos (clase 5 del artículo 2 del decreto 755 de 1972) a favor de la Sociedad Productos Farmacéuticos Especializados Ltda.; dentro de los fundamentos de la demanda se adujo, entre otras causas, que el demandante tenía una solicitud previa, de un signo confundible con la marca registrada, para distinguir productos relacionados, y, además, que en el signo OFTAFLOX, el prefijo “ofta” puede engañar al público sobre la aptitud para el empleo de productos con esa marca, en la medida que el signo podrá ser utilizado en medicamentos dirigidos al tratamiento de órganos diferentes al ojo. Lo anterior dado que ofta es prefijo de oftalmológico y la marca OFTAFLOX ampara productos farmacéuticos diversos. La solicitud de nulidad la presentó la sociedad Allergan Inc.

La Resolución 20998 del 20 de octubre de 1993, se profirió cuando estaba vigente la Decisión 313 que sustituyó a la Decisión 311 y a la Decisión 85, y que luego en enero de 1994 fue sustituida por la Decisión 344 (todas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) por lo que la norma interpretada es la Decisión 313; norma que consagraba la irregistrabilidad de los signos engañosos, en términos muy similares a los contenidos en la Decisión 486, actualmente vigente:

“Artículo 72. No podrán registrarse como marcas los signos que:

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características

o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.

Extracto:

“La denominación “OFTAFLOX” puede ser considerada como evocativa al utilizar el prefijo “ofta” que dentro del campo farmacéutico se refiere a un producto para la utilización en los órganos visuales. No hay impedimento, en forma general, para que entre los productos farmacéuticos exista una relativa semejanza dada la libertad de comercio de un competidor frente a otro. Pero si la evocación del producto se refiere a uno que no tenga esa aptitud, composición o finalidad, la marca no podría ser registrada, no por la similitud ortográfica o fonética, sino por el posible engaño que el público soportaría al escuchar un signo que tiene una finalidad propia y generalmente conocida y constatar, ante la realidad, que el mismo no puede ser usado para la necesidad que se imaginó en un primer momento el adquirente.

El peligro que, en el campo farmacéutico o químico, puede correr el consumidor al adquirir un producto con determinada aptitud de utilización o composición, que no corresponde a su denominación o evocación, debe llevar a pensar que para la aceptación del registro marcario es necesario realizar un examen más exigente de los signos a registrarse, aun cuando esos productos puedan venderse o expenderse bajo receta médica. Hipotéticamente, por ejemplo puede existir un fármaco con la denominación de “calcioral”, entendiéndose el prefijo “calci” como reconstituyente y no teniendo esa aptitud, sino más bien la de eliminación de parásitos y bacterias. No podría registrarse esa marca por referirse a las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto, según lo establecido en el artículo 72 literal h) de la Decisión 313.

El objetivo de esta prohibición de irregistrabilidad es el evitar la confusión o el engaño pues “depende de que el signo que se pretenda registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”, tal como lo ha establecido el Tribunal Andino en la sentencia dictada en el proceso 3-IP-90 (jurisprudencia del TJAC, tomo II, pág. 119)”.

- SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA,
CONSEJERO PONENTE DOCTOR LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
DEL 17 DE ABRIL DE 1997, EXPEDIENTE 3121,
SOLICITUD DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 20998
DE 20 DE OCTUBRE DE 1993

Tema: esta sentencia se profirió en el proceso dentro del cual se solicitó la interpretación prejudicial antes comentada. Se declaró la nulidad de la resolución 20998 de 20 de octubre de 1993 y se ordenó a la División la cancelación del registro de la marca OFTAFLOX número 146707.

Es importante la decisión en la medida que adecuadamente adopta—como le correspondía— la acertada interpretación prejudicial del tribunal. Se resaltaré en el extracto la parte pertinente de la sentencia.

Extracto:

“De acuerdo con los términos que informan la sentencia de interpretación prejudicial, la Sala considera, en primer término, que en la medida de que la expresión “OFTAFLOX” debe ser calificada como evocativa, al utilizar el prefijo “ofta”, pues es de común utilización en el campo farmacéutico para productos utilizados para los ojos, tal como lo plantea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y lo admiten expresamente tanto la parte demandada como las sociedades que concurren al proceso por tener interés directo en sus resultados, el hecho de haberse concedido el registro de dicha expresión como marca “para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la clase 05 del decreto 755 de 1972”, en general, conlleva sin duda alguna el riesgo de confundir y de engañar al público, en particular sobre las cualidades o aptitudes de los productos en los cuales se utilice dicha expresión, pues mientras que con ella pueden identificarse toda la gama de productos incluidos en la mencionada clase, estén no destinados al tratamiento farmacológico de los órganos visuales, la marca “AFLOX” cuyo registro fue solicitado por la Sociedad Allergan Inc. con mucha anticipación a la de la referida marca “OFTAFLOX”, lo fue con la exclusiva y concreta finalidad de distinguir un “tópico oftálmico antiinfeccioso para el tratamiento de infecciones del ojo y relacionadas con la conjuntiva ocular”, producto comprendido en la misma clase 5ª del decreto 755 de 1972, como se observa en el documento probatorio que obra a folio 36 del expediente. En otros términos, como se expresa en la sentencia de interpretación prejudicial, “en las marcas de ‘AFLOX’ y ‘OFTAFLOX’ por pertenecer a una misma clase (5ª), se acrecentaría el

riesgo de confusión y de engaño puesto que el primero es específicamente para un tópico oftálmico y el segundo se utiliza para productos farmacéuticos con el uso del prefijo ‘ofta’, con lo que se induce a pensar que dicho producto farmacéutico es para uso específico del ojo humano”.

4. SIGNOS MIXTOS QUE PUEDEN SER ENGAÑOSOS

En relación con las marcas denominativas compuestas, es decir, aquellas conformadas por varios elementos; o de los signos mixtos (conformados por elementos gráficos y nominativos) se plantea el tema de dilucidar si en el caso de que uno solo de los elementos de tales marcas es susceptible de inducir a error a los consumidores, el conjunto del signo debe o no considerarse engañoso. La respuesta unánime de la doctrina y la jurisprudencia es la de que si uno solo de los elementos de tales marcas es engañoso, la marca debe ser considerada engañosa en su totalidad y no podrá ser registrada.

La razón de lo consignado es clara, ya que el impedimento de registro de tales signos no está asociado con su inapropiabilidad en exclusiva por un empresario —como sí sucede tratándose de las expresiones descriptivas, las que por razones de utilidad común deben ser de libre utilización por los empresarios— sino con evitar el error al que pueden ser inducidos los consumidores por indicaciones, que no corresponda con la realidad; sobre la naturaleza, características, procedencia etc., del bien distinguido con la marca. En tal sentido, si una parte de la marca es posible que genere el error, el registro será negado por la administración.

También se indica en la jurisprudencia que para que se aplique la causal de irregistrabilidad basta que el engaño sea posible, lo cual debe razonarse de una manera suficiente en la resolución por parte de la administración; no se necesita que el engaño se produzca efectivamente (por eso no tiene que probarse el engaño). La jurisprudencia mencionada se detalla a continuación:

- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PROCESO N° 109-IP-2002, INTERPRETACIÓN SOLICITADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA SALA, DISTRITO DE QUITO, REPÚBLICA DEL ECUADOR, PARTE ACTORA: SOCIEDAD BRINKER INTERNATIONAL INC. MARCA: “CHILIS Y DISEÑO”, 6 DE MARZO DE 2003

Tema: dentro del proceso reseñado se solicita al tribunal la interpretación de varias normas, y el tribunal encontró necesario referirse a los signos engañosos.

Extracto:

“III. De los signos engañosos

El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor” (sentencias dictadas en el proceso n° 35-IP-98, publicada en la *GOAC* n° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “Glen Simon”; y en el proceso n° 38-IP-99, publicada en la *GOAC* n° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “Leo”).

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa *in totum* y no podrá ser registrada”

5. LAS MARCAS QUE PUEDEN INDUCIR A ERROR SOBRE LA NATURALEZA DEL PRODUCTO O SERVICIO PRESTADO

Una marca no debe ser posible que induzca al público a error sobre sus características o cualidades, o sobre el empresario mismo que presta el servicio.

En tal sentido, una marca que sugiera que el producto o servicio cuentan con aprobación oficial sin tenerla, llevaría a los consumidores al error de considerar que el producto o servicio tienen un respaldo y garantía mayor del que les corresponde; tal signo haría que no se cumpliera con el deber de veracidad que deben tener los signos que se utilicen en el mercado. Este es el correcto e interesante análisis de la resolución que se comenta.

- RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE RECURSO DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (OAMI) DE 4 DE ABRIL DE 2001, ASUNTO —R 468/1999-1— MARCA INTERNATIONAL STAR REGISTRY

Tema: la sociedad International Star Registry of Illinois, Ltd solicitó ante la OAMI el registro de la marca comunitaria europea International Star Registry (nº 822528), para distinguir los siguientes productos y servicios:

“Clase 9: Datos e información almacenados en soportes electrónicos, magnéticos u ópticos; cintas grabadas, discos, CD-ROM, casetes, películas cinematográficas; publicaciones electrónicas; publicaciones y productos de imprenta en formato electrónico suministrados en línea desde una base de datos o de sistemas establecidos en Internet u otras redes (inclusive páginas web); todos los productos mencionados

relacionados con la astronomía y temas asociados. Clase 16: Productos de imprenta, publicaciones impresas; directorios, libros, publicaciones, folletos, gráficos, listados, certificados y fichas relacionadas con la astronomía y temas asociados, cuerpos celestes y nombres de estrellas; material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos). Clase 35: Servicios publicitarios y comerciales. Clase 41: Servicios de educación; servicios editoriales, incluida la publicación electrónica; producción, presentación, distribución, venta, conexión en red y alquiler de programas de televisión y radio y de películas y grabaciones de vídeo; entretenimiento, educación e instrucción por radio y televisión o en relación con éstas; todos los servicios mencionados relativos a la astronomía y temas asociados; servicios de información, asesoría y consultoría relativos a todos los servicios mencionados prestados por medios electrónicos, inclusive Internet y soportes no electrónicos”.

El examinador negó el registro solicitado por considerar que el signo exclusivamente indica la naturaleza de los productos o servicios amparados —ya que describe un lugar u oficina de registro relacionado con las estrellas— por lo que carece de carácter distintivo, en relación con los productos y servicios que pretende distinguir.

La Sala de Recurso en la decisión que resuelve la impugnación contra la decisión, consideró igualmente, que el signo International Star Registry, consiste exclusivamente en signos que describen la naturaleza de los productos de la clase 9 y 16 para los que se solicita, ya que indica que los productos se suministran con el objetivo de llevar un registro de nombres de estrellas a nivel internacional. En relación con los servicios educativos de la 41, el signo informa que el servicio se presta para mantener un registro de nombres de estrellas a nivel internacional, en consecuencia también es irregistrable para esta clase. Para servicios de la clase 35, distintos a la publicidad prestada para terceros, también se considera por la sala irregistrable el signo, ya que los servicios comerciales pueden tener por objeto llevar un registro de nombres de estrellas a escala internacional.

El solicitante dentro del procedimiento alegó que la marca había adquirido carácter distintivo, lo cual no fue aceptado, por no encontrarse acreditado el reconocimiento del signo como marca, entre los consumidores correspondientes.

La sala de recurso sostuvo adicionalmente, que el signo es irregistrable por la causal contenida en el artículo 7, apartado 1 letra g) del Reglamento de la Marca Comunitaria —norma que contempla los motivos de denegación absolutos— y establece la irregistrabilidad de:

g) “las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”.

Consideró la sala que la utilización en el conjunto de la palabra REGISTRO y del término INTERNACIONAL, harían posible que los consumidores creyeran, equivocadamente, que se trata de un registro con algún estatuto oficial, siendo que realmente es una empresa privada sin dicho apoyo.

El solicitante considera que el término *Registry* sólo implica la existencia de un registro, pero niega las implicaciones que le da la sala de recurso; ya que considera que ellos no han buscado que se entienda que los nombres que registran son aprobados por otras entidades.

En el extracto se resaltarán las partes de la decisión relacionadas con la causal de signos engañosos, para concentrarnos en el tema objeto de este análisis, omitiendo, por lo tanto, lo relacionado con descriptividad y falta de fuerza distintiva, causales que también sirvieron de fundamento de la negación del registro.

Importancia decisión: en primer lugar merece destacarse el acertado razonamiento de la sala de recurso, cuando considera que el signo *International Star Registry* puede inducir al público a error, en cuanto a la naturaleza de los productos o servicios prestados; ya que pueden suponer que tienen un cierto estatuto oficial. Sobre todo en el análisis se tiene en cuenta la connotación legal y en el lenguaje común del término *registry* (registro), del cual el término *international* (que consideran usual, especialmente referido a organismos oficiales) tan sólo definiría el ámbito del mismo.

Un acierto indudable de esta resolución es que en ella se reconoce que el solicitante de la marca no reivindica abiertamente que el registro de los nombres de estrellas es oficial, pero los consumidores

—afirma el organismo registral— es “probable” que infieran que los nombres de estrellas que se adopten bajo la marca International Star Registry, tienen dicho reconocimiento. La anterior es una aplicación adecuada de la causal de irregistrabilidad que se analiza, ya que la administración no tiene que probar que el signo induce a falsas asociaciones a los consumidores; basta que “pueda inducir las”³, lo cual deberá ser suficientemente motivado en la resolución que se adopte.

En la resolución que se analiza la sala de recurso anuló la decisión impugnada, en lo relacionado con la consideración de que la marca no puede registrarse para los servicios publicitarios comprendidos en la clase 35, ya que en relación con éstos decide que el signo no es descriptivo, no es carente de distintividad y tampoco resulta engañoso; teniendo en cuenta que los servicios de publicidad se ofrecen a terceros. Por el contrario, confirma la negación del registro de la marca para las clases 9, 16, 41 y 35 (excepto publicidad) del nomenclátor marcario, tanto por ser descriptiva la marca y carente de distintividad, como por ser engañosa.

Extracto:

“La objeción basada en el artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC

22 La Sala de Recurso puede plantear nuevas objeciones basadas en el artículo 7, apartado 1 del RMC, además de las planteadas por el examinador, a condición de que brinde a la parte recurrente la oportunidad de pronunciarse al respecto (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 16 de febrero de 2000 en el asunto T-122/99 *Procter & Gamble* contra *OAMI* (“soap”), aún no publicada en la *RJTJ*, <http://www.curia.eu.int>.)

3 Se reitera que el artículo 7, apartado 1 letra g) del Reglamento de la Marca Comunitaria, norma que se aplicó en el caso, establece la irregistrabilidad de los signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia de los productos o servicios; es decir, incluye la norma la potencialidad de esa inducción. En términos similares el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 consagra la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, entre otros conceptos, sobre las características o naturaleza de los productos o servicios a los que se apliquen.

23 La objeción planteada por la Sala en virtud del artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC consiste esencialmente en que las palabras *International Star Registry* pueden inducir al público a error con respecto a la naturaleza de los productos suministrados y servicios prestados por la parte recurrente, pues es probable que causen la impresión de que los nombres asignados a estrellas por la parte recurrente disfrutan de cierto tipo de estatuto “oficial”. Por el término “oficial” en este contexto se entiende “reconocido por gobiernos, organizaciones intergubernamentales, organismos como la Agencia Espacial Europea, la NASA o la Unión Astronómica Internacional y la comunidad astronómica en general”. Es un argumento habitual que los nombres asignados a estrellas por la parte recurrente no disfrutan de esta categoría y que, de hecho, sólo los reconoce esta parte.

24 La parte recurrente infirió de forma correcta que la objeción planteada por la Sala se basa principalmente en el uso de la palabra “registry”. “A registry is a place where a register is kept” (una oficina de registro es un lugar donde se lleva un registro) véase *The New Shorter Oxford English Dictionary*, edición de 1993. Por “Register” (registro) se entiende, entre otras cosas, “an official record or record book of some public or commercial importance” (ibíd.) (repertorio de inscripciones oficial de interés público o comercial). Sobre la base de esta definición, el término *International Star Registry* parece implicar una especie de registro oficial de nombres de estrellas, de la misma forma que el término “Trade Mark Registry” implica la existencia de un registro oficial de marcas y no un listado simplemente privado. Esta impresión se ve reforzada por la palabra “international”. El uso de esta palabra junto con la palabra “registry” sugiere una organización de carácter oficial. La palabra “international” se usa a menudo en los nombres de organismos intergubernamentales o de Naciones Unidas. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo o la Agencia Internacional de la Energía Atómica.

25 En opinión de la Sala, es posible que la marca *International Star Registry* induzca a error a los consumidores haciéndoles creer que la organización que la utiliza es un organismo oficial facultado para asignar nombres a estrellas. Una organización denominada “The International Star Registry” que vende productos y servicios relacionados con la astronomía, y que pretende estar facultada para nombrar estrellas, no puede sino causar la impresión de que sus actividades gozan de cierto grado de reconocimiento oficial, a menos que se esfuerce por informar a sus clientes de que su servicio de registro de estrellas es una iniciativa puramente privada no reconocida por las principales organizaciones astronómicas del mundo. De hecho, es difícil creer que los 68.782 consumidores europeos que han pagado a la parte recurrente para dar un nombre a una estrella estuvieran plenamente

informados de que este nombre sólo es reconocido por la parte recurrente. Al contrario, una parte sustancial de ellos habrá supuesto sin duda alguna que el nombre registrado por “The Internacional Star Registry” lo utilizarían y reconocerían los astrónomos en general y que pasaría a ser el nombre “oficial” de la estrella, especialmente las personas que han asignado un nombre a una estrella en recuerdo de un familiar o amigo fallecido. El uso del nombre International Star Registry, que suena a oficial, contribuye sin duda a inducir a los clientes de la parte recurrente a creer que los nombres que atribuyen a las estrellas se considerarán oficiales y se utilizarán y reconocerán efectivamente como tales. Así, encaja totalmente en los términos del artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC, pues se trata de una marca que puede “inducir al público a error ... sobre la naturaleza ... del producto o servicio”.

26 Además, el argumento de la parte recurrente de que no reivindica ninguna autoridad especial para nombrar estrellas es incorrecto. En la página web italiana de la parte recurrente, una copia de la cual se presentó al examinador, se declara lo siguiente:

‘L’International Star Registry è un organismo americano autorizzato a “battezzare le stelle” di tutta la galassia. E’ quindi possibile intitolare una stella e dedicarla ad una persona, ad una coppia, ad una azienda, o un prodotto.

....

Ogni stella battezzata viene annotata nel Registro Universale della Volta Celeste depositato, in Svizzera e resterà registrata permanentemente. [El International Star Registry es una organización norteamericana autorizada para “bautizar las estrellas” de toda la galaxia. Por tanto, es posible asignar un nombre a una estrella y dedicarlo a una persona, a su pareja, a una empresa o a un producto.

Los nombres dados a las estrellas se registran en el Registro Universal de la Bóveda Celeste, depositado en Suiza, donde quedarán permanentemente registrados).

27 El ulterior argumento de la parte recurrente de que no pretende causar la impresión de que tiene el respaldo o la aprobación de la Unión Astronómica Internacional y organizaciones similares, tampoco es del todo exacto. El material publicitario utilizado por la parte recurrente, cuya copia se presentó al examinador, contiene citas de varias fuentes sobre las actividades de la parte recurrente. Una de estas fuentes es CHARLES T. HOLLINGSHEAD, de la NASA, cuya cita reza lo siguiente, supuestamente en referencia al servicio de

nombramiento de estrellas de la parte recurrente: La idea es muy buena. En otro punto la parte recurrente declara en un folleto titulado *Reach for the Stars* que su paquete regalo conmemorativo incluye, junto con un certificado de registro, un mapa de la constelación y una guía explicativa elaborada para nosotros por el Dr. JAMES RICKARD, miembro de la Unión Astronómica Internacional. En este folleto se indica a continuación lo siguiente:

El nombre que usted elige se registra en el Reino Unido, los Estados Unidos y Suiza, y los derechos de autor en Your Place in the Cosmos, un listado de todos los nuevos nombres de estrellas y sus coordenadas, que se publica cada pocos años y se deposita en la “British Library” del Reino Unido y la “Library of Congress” de Estados Unidos.

28 Aunque la parte recurrente no reivindica abiertamente que su registro de nombres de estrellas tiene rango oficial, es probable que los consumidores infieran del mencionado material que los nombres asignados a estrellas por el International Star Registry disfrutarán de cierto grado de reconocimiento en círculos oficiales y en la comunidad astronómica en general.

El concepto de “registro” ayuda a causar esta impresión errónea. El cliente recibe un certificado de *registro* que indica el nuevo nombre de la estrella, sus coordenadas telescópicas y la fecha del *registro*. El nombre elegido se *registra* en tres países y los “derechos de autor” en un libro que se deposita en importantes bibliotecas. Y todo esto lo hace “The International Star Registry in London”.

29 La parte recurrente acertó al indicar que, en principio, una marca debe evaluarse, en la fase de registro, tal y como aparece, y que el uso de publicidad engañosa no convertiría a una marca en intrínsecamente engañosa si al principio no lo era. Sin embargo, en el presente caso la forma en que se ha utilizado la marca ha potenciado el carácter intrínsecamente engañoso de la marca International Star Registry.

30 Sobre esta base, la Sala concluye que el signo International Star Registry no puede registrarse en virtud del artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC con respecto a los productos o servicios para los cuales se ha concluido que carece de carácter distintivo y es descriptivo a simple vista de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del RMC”.

6. ALTERNATIVA PROCEDIMENTAL CUANDO SE ADVIERTE EN UN TRÁMITE LA POSIBILIDAD DE QUE EL SIGNO INDUZCA A ERROR A LOS CONSUMIDORES

Sobre este tema se analizará una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en relación con una marca que se negó por descriptiva; pero es interesante la forma como se evitó por el solicitante que también se negara por inducir al público a error; lo que hizo restringiendo la solicitud a sólo productos que tuvieran el estaño en su composición. Es un ejemplo de que los solicitantes de signos sí tienen, en un caso como el descrito, medios para evitar la aplicación de esta causal de irregistrabilidad.

Igualmente, en la Comunidad Andina si se niega el registro de un signo por ejemplo, porque lo forma el prefijo *ofta*, y, no obstante, se solicitó para todos los productos farmacéuticos de la clase 5, por lo que puede engañar a los medios o al público sobre la naturaleza o características del producto, en todo producto farmacéutico no relacionado con la oftalmología; el solicitante incluso en el recurso puede restringir la solicitud excluyendo de la misma todo producto farmacéutico no relacionado con la vista.

Esta debe ser la forma jurídicamente correcta de actuar tanto por parte de la administración como por parte del solicitante, ya que la causal de irregistrabilidad que evita el registro de signos engañosos tiene un propósito de orden público, cual es el evitar el registro de signos que puedan inducir a error a los consumidores, por lo que debe aplicarse sin vacilaciones, aunque reconociendo, obviamente, el derecho de defensa de los administrados.

La sentencia referida se detalla a continuación:

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (SALA CUARTA) DEL 12 DE ENERO DE 2005 “MARCA COMUNITARIA” —MARCAS DENOMINATIVAS SnTEM, SnPUR Y SnMIX— MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS —CARÁCTER DESCRIPTIVO— ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA C), DEL REGLAMENTO (CE) N° 40/94

Tema: la sociedad Wieland-Werke AG, con domicilio social en Ulm (Alemania), demanda ante el tribunal a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), el recurso fue interpuesto contra tres resoluciones de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 25 de septiembre de 2002 (asuntos R 338/2001-1, R 337/2001-1 y R 335/2001-1), relativas a las solicitudes de registro de las marcas denominativas SnTEM, SnPUR y SnMIX como marcas comunitarias. Para la resolución se acumularon los tres asuntos.

Las marcas se solicitaron para amparar los productos comprendidos en la clase 6 del Arreglo de Niza, que corresponden a la descripción siguiente:

“Productos semiacabados metálicos en forma de chapas, bandas, flejes, alambres, tubos, perfiles, barras o similares, en particular de metales no férreos, tales como cobre o una aleación de cobre, que lleven un recubrimiento metálico por una o ambas caras, en particular compuesto de estaño o de una aleación de estaño”.

Se denegó el registro de la marca ya que se consideró que los signos eran descriptivos de los productos para los que se solicitaba el registro y podían inducir al público a error. En ese sentido señaló sobre la conformación de los signos que el elemento Sn que hace parte de los signos es el símbolo químico del estaño, TEM es una abreviatura usada en la técnica para referirse a templado, por lo que la marca SnTEM significa estaño templado. Asimismo SnPUR significa estaño puro y SnMIX aleación de estaño. Además, teniendo en cuenta los significados descritos consideró el examinador que los signos pueden inducir al público a error, ya que algunos de los productos para los que se solicita el registro no pueden tener tales propiedades.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el solicitante limitó la lista de productos solicitados, excluyendo aquéllos en cuya formación no hace parte el estaño; sólo se negó la solicitud por ser el signo descriptivo y falta de distintividad. La sala de recurso confirmó la decisión del examinador, afirmando que los signos no son una invención léxica (no son sino la suma de sus elementos); además, se acreditó que es usual en el ramo de productos, lo cual no fue rebatido, usar la designación del producto con un complemento explicativo, por lo que los signos pueden ser usados para describir las características de los productos.

Se resaltarán las partes de la sentencia que se relacionan con las marcas que pueden inducir al público a error (engañosas), por ser el tema de esta parte.

Extracto:

“Con fecha 10 de febrero de 2000, la examinadora informó por escrito a la demandante de que no procedía acceder al registro de los signos controvertidos con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) y g), del Reglamento n° 40/94, puesto que dichos signos eran descriptivos de los productos para los cuales se solicitaba el registro, carecían de carácter distintivo y podían inducir al público a error. La examinadora señaló que el elemento «Sn» es el símbolo químico del estaño. En cuanto al elemento «TEM», afirmó que se trata de la abreviatura utilizada en el ámbito de las ciencias y de la técnica para el término «*tempered*», el cual en materia de aleaciones significa «templado». Concluyó que la marca SnTEM significa «*tempered tin*» (estaño templado). Asimismo, señaló que el elemento «PUR» significa «puro», y que la marca SnPUR significa «estaño puro». Finalmente, afirmó que el elemento «MIX» equivale al término «mezcla» en alemán y, por tanto, que la marca SnMIX significa «aleación de estaño». La examinadora constató igualmente que cada una de las marcas solicitadas pueden inducir al público a error, en la medida en que los productos contemplados en las solicitudes no responden a dichas indicaciones”.

5

Mediante escrito de 3 de abril de 2000, la demandante presentó sus observaciones a las objeciones de la examinadora. Asimismo, limitó la lista de los productos incluidos en las solicitudes de marcas, suprimiendo el segundo «en particular», que precedía al sintagma «compuesto de estaño o

una aleación de estaño», de modo que la lista de productos quedó como sigue:

«Productos semiacabados metálicos en forma de chapas, bandas, flejes, alambres, tubos, perfiles, barras o similares, en particular de metales no féreos, tales como cobre o una aleación de cobre, que lleven un recubrimiento metálico por una o ambas caras compuesto de estaño o de una aleación de estaño».

6

Mediante tres resoluciones de 7 y 8 de febrero de 2001, la examinadora denegó las solicitudes de registro, fundamentando su decisión en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94”.

7. LAS MARCAS QUE PUEDEN INDUCIR A ERROR SOBRE LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS PRODUCTOS QUE AMPARAN

Se estudia en este punto una resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que toca temas de mucho interés relacionados con las marcas engañosas; dentro de los que destaca la relación que existe entre esta causal y la que consagra la irregistrabilidad de las marcas descriptivas. Se argumenta en la resolución, en el sentido descrito, que la marca Cuba Aliados, para distinguir tabaco, no es descriptiva porque no está formada exclusivamente por una indicación geográfica, ya que la palabra *aliados* no tiene significado asociado al producto.

Lo anterior es correcto, ya que la casual de irregistrabilidad de los signos descriptivos, tanto en el reglamento 40 de la marca comunitaria europea —como en la Decisión 486 en la Comunidad Andina— exige, para considerar a un signo como descriptivo, que consista “exclusivamente” en esa expresión que indique las características, cualidades o procedencia geográfica de los productos o servicios distinguidos con la marca.

Por otra parte, considera la División que,

“el signo sí es engañoso, ya que el titular está domiciliado en Estados Unidos, por lo que no es de esperar que los cigarros procedan de Cuba”.

Además, dentro de la decisión se tiene en cuenta para anular el registro que el titular no limitó la cobertura de la marca a cigarros procedentes de Cuba, ante el requerimiento de la administración.

El principio aplicado en esta resolución es el correcto, la marca solicitada incluyó una indicación geográfica *Cuba* (al lado de *Alliados*) relacionada con el producto que pretendía distinguir; ya que los cigarros puros procedentes de ese país gozan de reconocida reputación, y el solicitante está domiciliado en Estados Unidos, luego si quería distinguir tabaco cubano ha debido restringir la solicitud en tal sentido. De lo contrario el signo, como con buen sentido lo decidió la OAMI, debe considerarse que puede inducir a error a los consumidores, ya que podría usarse con tabaco de todas las procedencias. Se indica a continuación la resolución comentada.

- RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, MODELOS Y DIBUJOS) OAMI, ALICANTE 9/08/2002 (491/DEC/NULIDAD/REL/230301), SOLICITANTE CORPORACIÓN HABANOS S.A. (HABANOS) MARCA CUBA ALLIADOS

Tema: la Corporación Habanos, S.A. (Habanos, S.A.) solicitó la nulidad de la marca comunitaria Cuba Alliados (número 926246), registrada para distinguir cigarros puros (clase 34), cuyo titular es la sociedad Puros Indios Cigars, con domicilio en Inc. 114 N.V. 22nd Avenue Miami, Florida 33125 Estados Unidos de América.

La solicitud de nulidad se basó principalmente en que el registro de la marca comunitaria mencionada debía ser anulado, por estar incurso en la prohibición absoluta establecida en el artículo 7(1)(g) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo (RMC), norma anteriormente analizada y transcrita; ya que podía inducir a los consumidores a error sobre la procedencia geográfica de los productos distinguidos con la marca.

El titular de la marca notificado de la acción de nulidad interpuesta manifestó que no deseaba presentar observaciones a la solicitud de nulidad.

La división de anulación,

“requirió al titular de la marca comunitaria a que limitase el enunciado de productos a “cigarros puros procedentes de Cuba” — en inglés “*cigars originating in Cuba*” —, o expresión equivalente dentro del plazo de dos meses. Asimismo fue advertido, que en caso contrario, se anularía la marca al amparo del artículo 7(1)(g) RMC”.

El titular no presentó el escrito correspondiente de limitación y se anuló el registro.

Extracto:

“Sobre el fondo

(7) La marca impugnada ha sido registrada para cigarros puros. La denominación “Cuba” de la marca impugnada es una indicación geográfica que alude a la República de Cuba. El tabaco de Cuba goza de renombre mundial; se trata de un hecho notorio. (Bibliografía: revista *Rutas del Mundo*, n° 85 julio/agosto 1997 página 47, donde alude a las hojas del tabaco de Cuba como las mejores del mundo; así como el libro *Cuba* de ÁNGEL MARTÍNEZ BERMEJO, página 113, Editorial Planeta 1998, que alude a la fabricación de los mejores puros habanos hechos en Cuba; en igual sentido, la revista *hojas de actualidad tabaquera*, número 567, noviembre 2001 página 12 “el tabaco cubano es, sin discusión, el mejor del mundo”). La palabra “*Alliados*” no tiene significado alguno en relación con cigarros puros. Para cigarros puros no fabricados en Cuba, la marca registrada es engañosa, induciendo a error en cuanto a la verdadera procedencia geográfica y calidad de los productos.

(8) En abstracto, una marca que contenga una indicación geográfica registrada para una categoría de productos, cuyo enunciado no especifique de dónde proceden los productos, no es *per se* engañosa. Sin embargo, en este caso concreto, no es de esperar que los cigarros puros procedan de Cuba, al estar el titular domiciliado en Miami (Florida en EE.UU.), extremo que el titular no niega. En estas circunstancias, incumbía al titular de la marca comunitaria limitar el enunciado de productos a “cigarros puros procedentes de Cuba”. Al no haberse limitado el enunciado de productos,

después de haber sido requerido para ello, procede anular la marca comunitaria al amparo del artículo 7(1) (g) RMC.

(9) El artículo 7(1)(c) RMC no es de aplicación al no estar compuesta la marca comunitaria exclusivamente por un signo o indicación geográfica. La marca comunitaria se compone de la indicación geográfica Cuba y del elemento añadido *Alliados*".

8. SIGNOS QUE PUEDEN INDUCIR A ERROR SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO AMPARADO POR LA MARCA

Se analiza sobre este tema una resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en la que se negó el registro del signo mixto Hotel-Beds.

El examinador consideró que el signo es una indicación común⁴ para referirse a uno de los servicios que prestan las agencias de viajes, cuales son los servicios de alojamiento en hoteles o reserva de camas en hoteles. Pero la marca se solicitó para distinguir servicios de agencia de viajes comprendidos en la clase 39⁵; no los servicios de alojamientos comprendidos en la clase 43. Es obvio, entonces, que la marca Hotel-Beds no puede amparar los servicios de alojamiento, pero sí puede inducir en error a los consumidores quienes creerán que bajo esa marca se

4 La resolución menciona: “– La marca figurativa solicitada se compone de las palabras “Hotel-Beds” que en inglés significan respectivamente, “*a commercially run establishment providing lodging and usually meals for guests.*” y “*any place in which a person or animal sleeps or rests*” (Collins English Dictionary, HarperCollins Publishers 1995). El signo solicitado, compuesto de escasos elementos figurativos, es una indicación común en el mercado para designar un tipo de servicios específico prestado por agencias de viajes, en concreto los servicios de alojamiento en hoteles o reserva de camas en hoteles”.

5 En la clase 39 la marca ampara los servicios de organización de viajes relacionados con el transporte de viajeros, acompañamiento de viajeros, reservas de viajes, *inter alia*. El alojamiento se clasifica en la clase 43. El anterior argumento está incluido en la resolución, aunque se observa que las reservas de habitaciones de hotel están comprendidas en la clase 42.

prestan esos servicios, por lo que se convierte en una indicación engañosa.

Por lo anterior, la resolución impugnada consideró que la marca incurría en la causal de irregistrabilidad antes señalada, al informar sobre un servicio que no se corresponden con el solicitado.

Se anota en la resolución significativamente:

“El engaño ocurriría en especial debido a que ambos servicios se prestan a través de un mismo canal de venta y se dirigen a un mismo tipo de usuario”.

El recurrente niega que los servicios de hospedaje y de transporte sean prestados en forma conjunta y cree que no se verá inducido a error un consumidor en las condiciones señaladas, ya que la atención en las agencias de viajes es personalizada y estará adecuadamente informado.

Además de lo anterior, la Sala de Recurso en la resolución que se analiza encontró que aunque el solicitante excluyó los servicios de hospedaje temporal (reserva y alojamiento) los usuarios la seguirán percibiendo como descriptiva, ya que usualmente las agencias prestan tales servicios; y los consumidores creerán que esos servicios son prestados con los solicitados. Y si no son prestados bajo esa marca, entonces, se trata de una marca engañosa.

Esta decisión es correcta, ya que el signo puede inducir a error sobre el servicio prestado bajo esa marca; ya no se trata de un error sobre sus características, sino sobre el tipo (o especie) de servicio. Si, como en este caso, se solicita la marca para distinguir un servicio determinado y la marca indica un servicio no amparado, los consumidores equivocadamente podrán asociarlo con éste. Lo mismo sucedería tratándose de productos, si quien solicita una marca, por ejemplo, para distinguir una bebida a base de cacao, le coloca como nombre agua de panela. Será factible que ante esa marca los consumidores creen equivocadamente que se trata de un producto diferente al que les es ofrecido.

Cuando se trata de error sobre el producto o servicio mismo debe mirarse en cada caso si es factible que el error se produzca o no, lo cual podrá tenerse en cuenta considerando; entre otros factores, la

forma como se comercializan los productos y servicios, así como su propia configuración. Así, por ejemplo, si se solicita la marca pantalón para telas no estaremos ante un signo engañoso⁶, ya que la presentación de las telas y del producto pantalón, y su modo de comercialización son diferentes. Un consumidor ante un rollo de tela llamada pantalón no será razonable suponer que vaya a creer que se trata de un pantalón. La tela es alargada y usualmente se vende en sitios especializados, los pantalones, por el contrario, son productos que con frecuencia son objetivo de una selección personal por el consumidor, quien aprecia su forma, textura y tamaño, y en muchos casos se los prueba.

Este tipo de razonamientos es a los que será necesario acudir cuando se quiera determinar si un signo es o no engañoso en relación con el producto o servicio mismo.

A continuación se indican los datos de la resolución comentada:

- RESOLUCIÓN DE LA SEGUNDA SALA DE RECURSO DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (OAMI) 4 DE OCTUBRE DE 2004, EN EL ASUNTO R 683/2003-2, PARTE RECURRENTE Y SOLICITANTE DE LA MARCA SOCIEDAD BARCÉLO DESTINATION SERVICES, S.L. MARCA MIXTA HOTEL-BEDS

Tema: el registro de la marca mixta Hotel-Beds fue solicitado para distinguir: “servicios de agencias de viajes (no incluidas en otras clases)” comprendidas en la clase 39 de la clasificación internacional de Niza y se negó su registro con fundamento en que puede llevar a los consumidores a error sobre el servicio mismo distinguido con la marca (de acuerdo al artículo 7 apartado 1 letra g) del Reglamento 40 de la marca comunitaria europea, similar como ya se anotó a la norma correspondiente a signos engañosos de la 486).

6 En el ejemplo descrito la marca pantalón para telas, debe ser considerada irregistrable, porque puede describir la finalidad de la tela, cual es hacer servir para fabricar pantalones.

Extracto:

“11. No obstante, el recurso no está bien fundado, pues la marca denegada es irregistrable por ser, además de engañosa de acuerdo con lo previsto por el artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC como declaró la resolución recurrida, descriptiva de los servicios solicitados de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC y por carecer, consiguientemente, de carácter distintivo de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC según el reexamen realizado por la Sala y cuyo resultado le fue notificado a la solicitante por la citada notificación de 1 de junio de 2004, a cuyo razonamiento la Sala se remite.

12. La misma solicitante reconoce el carácter descriptivo de la marca con relación a los servicios de hospedaje temporal (reserva y alojamiento). Argumenta la solicitante que la marca no fue solicitada para estos servicios, por lo que no puede ser examinada en relación con servicios no solicitados, sino que el examen debe limitarse a los servicios solicitados, careciendo la Sala de Recursos de competencia para extender el examen a los servicios no solicitados y al hacerlo incurre en incongruencia “*extra petita*”.

13. Este argumento de la solicitante es rechazado, pues la Sala en la notificación de la objeción ya admitía que generalmente la exclusión de los servicios descritos por la marca solicitada puede servir para evitar válidamente la prohibición registral, pues con la exclusión la marca deja de describir los restantes servicios solicitados. Sin embargo, la Sala resaltaba, y ahora confirma, que ello no ocurría así, cuando la exclusión de los servicios directamente descritos, es decir en este caso los “servicios de hospedaje temporal (reserva y alojamiento)”, resultaba objetivamente ineficaz por ser incapaz de evitar que la marca siguiera siendo percibida por el usuario como descriptiva de los servicios solicitados, es decir en este caso los “servicios de agencias de viajes”, lo que ocurría cuando los servicios implícitamente excluidos por no ser solicitados y los solicitados eran prestados por las mismas empresas regularmente como servicios corrientes y típicos de su regular actividad empresarial, de modo que la marca seguía informando directamente al público de que los servicios descritos se prestaban conjuntamente con los solicitados como era habitual en el sector comercial en cuestión.

En tales circunstancias la exclusión implícita de los servicios descritos por no haber sido solicitados era negada y contradicha por la misma marca y por la actividad empresarial típica de la empresa solicitante, que incluía en su página web la oferta de los servicios descritos por la marca, lo que la

solicitante no ha negado en su contestación, sino que ha confirmado con las pruebas aportadas, como los catálogos en que se anuncia como “el más innovador servicio *online* de búsqueda de alojamientos”.

14. En definitiva, la Sala al realizar el reexamen no incurrió en ninguna incongruencia *ultra petita*, sino que consideró y ahora confirma que la marca solicitada podía ser percibida por el público relevante como una indicación descriptiva de que los servicios solicitados de agencia de viajes incluían los “servicios de hospedaje temporal (reserva y alojamiento)”, aunque éstos no hubieran sido realmente solicitados, pues el público no puede pensar que los servicios solicitados no incluyen los servicios que la propia marca describe, ya que entonces la marca solicitada sería realmente engañosa y como tal igualmente irregistrable de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra g), como declaró la resolución recurrida, a cuyas razones la Sala se remite. Contrariamente al argumento de la solicitante, una marca como la presente puede ser descriptiva y potencialmente engañosa al mismo tiempo en la medida en que la descripción no responda a la realidad que la marca describe”.

9. CONCLUSIONES

- Las marcas cumplen una función informativa en el mercado por lo que esa información debe ser veraz, lo que significa que no debe ser posible que el signo induzca a los consumidores a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio. Los empresarios deben tener claro lo señalado al momento de elegir sus marcas, para evitar posibles problemas cuando quieran registrarlas en el ámbito nacional o incluso en registros internacionales.
- Uno de los errores más frecuentes en que pueden incurrir los empresarios al momento de elegir la marca con la que van a distinguir sus productos o servicios, es la de solicitar el amparo de los signos para distinguir más productos o servicios de aquéllos en los que realmente pretende usarlos.

Esto es un error, ya que el signo puede ser evocativo de unos productos —y por lo tanto registrable— pero puede ser engañoso en relación con otros productos designados. Si un empresario en la conformación de su marca incluye un prefijo evocativo, por ejemplo, como *ofta*, y solicita la marca para distinguir productos farmacéuticos oftalmológicos, la evocación será veraz, y no le ocasionará ningún inconveniente registral. Pero, en el mismo caso, si solicita la marca para todos los productos farmacéuticos, el signo será engañoso en relación con todo producto farmacéutico que no tiene relación con la vista.

- Una marca denominativa compuesta o un signo mixto, conformado con otros elementos adicionales a los que pueden inducir a error, no por ello puede acceder al registro como marca. En efecto, si una parte del signo puede inducir a error a los consumidores, el signo en su conjunto debe ser negado.

Por el contrario, una expresión genérica o descriptiva puede formar parte de una marca, si hace parte de un conjunto, que cuente con otros elementos que le den distintividad. Pero tratándose de las marcas engañosas, esto ya no es posible; la irregistrabilidad de tales términos ya no se origina en la inapropiabilidad de las expresiones, sino en la susceptibilidad del signo de inducir a los consumidores a falsas asociaciones, y esto puede producirse por la totalidad o por parte de la marca.

- Las dificultades que se le pueden presentar a un empresario como consecuencia de la elección de una marca que pueda inducir a error a los consumidores no son exclusivamente ante las oficinas de registro de las marcas; sino que también hay normas que protegen a los consumidores contra la publicidad engañosa y normas que consideran dentro de los actos de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial:

“...las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud para el empleo o la cantidad de los productos” (literal c) del artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

- No obstante, dentro del trámite de registro de una marca el solicitante tiene la posibilidad de —por ejemplo— excluir de la cobertura del signo algún(os) productos o servicios (cuando el signo sea engañoso en relación con ellos), o excluir una frase secundaria acompañante del distintivo principal con potencialidad de inducir a engaño a los consumidores; modificaciones que pueden facilitar en algunos casos el registro o uso de un signo como marca.

Este último sería el caso de un empresario domiciliado en Colombia, que solicita el registro de una marca mixta, para distinguir zapatos, que tiene en su parte central un elemento nominativa de fantasía, y formando parte de la etiqueta una frase pequeña que indica “hecho en Roma”. En este caso la posibilidad de inducir a error a los consumidores que tiene el signo, en cuanto a la procedencia del producto puede ser evitada si el solicitante modificando el signo, excluye esa expresión no fundamental, o limita la cobertura de la marca indicando que la marca distingue sólo calzado de esa procedencia.

- La imposibilidad que tienen los empresarios de registrar y de usar signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, características o procedencia geográfica del producto o servicio, no está asociado con la intencionalidad del solicitante. De hecho puede tener buena fe el solicitante, pero si solicita una marca que “pueda inducir a error” a los consumidores el registro debe ser negado. Es la potencialidad del signo de inducir a falsas asociaciones a los consumidores, se reitera, lo que imposibilita el registro.

Por lo anterior, es más afortunada la redacción de la causal de irregistrabilidad de los signos que pueden inducir al público a error en el reglamento 40/94 de la marca comunitaria europea, que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, como ya se indicó en el artículo 7, apartado 1 letra g) del Reglamento de la Marca Comunitaria, se establece la irregistrabilidad de los signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia de los productos o servicios. En términos similares (pero incluyendo la palabra engañar) el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 consagra la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, entre otros conceptos, sobre las características o naturaleza de los productos o servicios a los que se apliquen. La palabra engañar en el idioma español⁷ es usualmente asociada con una intención de confundir, lo cual no corresponde —necesariamente— con la motivación real de porqué estos signos no son registrables ni pueden usarse en el mercado.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

CASADO CERVIÑO, ALBERTO, *El sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica*, Editorial Lex Nov, España, año 2000, págs. 135 y 136.

FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS, *Tratado sobre derecho de marcas*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2000.

7 De acuerdo con el *Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua* dentro de las acepciones de engañar está: “1. tr. Dar a la mentira apariencia de verdad 2. tr. Inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas” www.rae.es

Pronunciamentos judiciales y administrativos

Resolución de la División de Anulación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, modelos y dibujos) OAMI, Alicante 9/08/2002 (491/Dec/Nulidad/Rel/230301), solicitante Corporación Habanos S.A. (habanos) marca Cuba Aliados, tomada de www.oami.eu.int/

Resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI, oficina de registro de la marca comunitaria europea) de 4 de abril de 2001, asunto —R 468/1999-1— marca International Star Registry, tomada de www.oami.eu.int/

Resolución de la segunda sala de recurso de La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 4 de octubre de 2004, en el asunto R 683/2003-2, parte recurrente y solicitante de la marca sociedad Barcélo Destination Services, S.L. Marca mixta Hotel-Beds, tomada de www.oami.eu.int/

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente doctor LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, del 17 de abril de 1997, expediente 3121, solicitud de nulidad de la resolución 20998 de 20 de octubre de 1993.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) del 12 de enero de 2005 “Marca comunitaria” —marcas denominativas SnTEM, SnPUR y SnMIX— motivos de denegación absolutos —carácter descriptivo— artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n° 40/94, tomada de www.curia.eu.int/. Tomado gratuitamente, versión no oficial.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso n° 109-IP-2002 interpretación solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, distrito de Quito, República del Ecuador, marca: “Chilis y Diseño”, 6 de marzo de 2003, parte actora: sociedad Brinker Internacional Inc, tomada de www.comunidadandina.org

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (hoy de la Comunidad Andina), Interpretación prejudicial proferida en el proceso 21-IP-95, expediente interno n° 3121, 4 de septiembre de 1996, marca OFTAFLOX, tomada de www.comunidadandina.org