

RESUMEN

En el juicio se impugnó una resolución que negó el registro de una marca porque se consideró que el término que la conforma resultaba contrario al orden público, de conformidad con el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Sala determinó declarar la nulidad de la negativa del registro y ordenar que se registre la marca, al considerar, en primer lugar, que si bien la connotación que percibirán los consumidores de la palabra es la de “alguien que trafica o hace negocios de forma no lícita o que se dedica a comerciar de forma ilegal o con mercancías o productos prohibidos por la ley”, por ser la evocación inmediata, no por ello debe considerarse contrario al orden público.

Lo anterior, en principio, porque los conceptos de orden público, moral y buenas costumbres son conceptos jurídicamente indeterminados y variables.

Lo que debe ser calificado como contrario a la legislación y, por tanto, orden público, es la conducta de comercializar productos ilícitos, o bien, comercializar productos lícitos mediante esquemas que no respetan la legislación en materia comercial, aduanera o fiscal y no al término con el que se describe tal actividad.

Se concluyó que el registro de una denominación como marca, por sí, no es un ilícito, máxime si se considera que la marca es solicitada para amparar productos de la clase 33 internacional (bebidas alcohólicas), es decir, productos lícitos.

Finalmente se estableció que la libertad de expresión del solicitante descansa en la posibilidad de transmitir un mensaje al público con la marca propuesta, la marca es el canal de comunicación que informa a los consumidores la existencia de un producto o servicio que es diferente a otros de su misma especie o clase en el mercado, sin que corresponda al Estado decidir qué palabras pueden ser o no utilizadas, de ahí que la marca solicitada en el caos, para identificar bebidas alcohólicas permite afirmar que el mensaje que recibirá el consumidor será el de la manifestación pública de una idea, cuando mucho, satírica hacia el producto.