

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0655-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Señal de Propaganda “AHORA ES EL MOMENTO”

SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A. apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-576)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0153-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0557-0443, en su condición de apoderado especial de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-38818, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:16 horas del 23 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero de 2017, por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**AHORA ES EL MOMENTO**”, destinada para: “*promociones relacionadas con servicios de restaurante*”, la cual será utilizada con la marca de



servicios “*Ahora es el momento*”, registro número **264050**, en clase **43** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de restaurante*”, inscrita el 04 de agosto de 2017.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las 11:32:23 horas del 16 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, por encontrarse inscrita la señal de propaganda “**EL MOMENTO ES AHORA**”, para proteger y distinguir: “*Publicidad en relación con su marca PEPSI en Costa Rica*”, registro número **194538**, propiedad de **PEPSICO, INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada las 11:12:16 horas del 23 de octubre 2017, el Registro de Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la señal de propaganda presentada ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de noviembre de 2017, el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redactar el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1- La señal de propaganda “EL MOMENTO ES AHORA”, titular: **PEPSICO, INC.**, registro número **194538**, para proteger y distinguir: “*Publicidad en relación con su marca PEPSI en Costa Rica*”, inscrita el 11 de setiembre de 2009. (ver folio 09 del expediente principal)



2- La marca de servicios **Spoon**, titular: **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, registro número **264050**, en clase **43** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de restaurante*”, inscrita el 04 de agosto de 2017. (ver folio 07 del expediente principal)

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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro del signo solicitado por incurrir en la prohibición establecida en el inciso b) del artículo 62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978.

Por su parte, el representante de la empresa de **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, manifiesta en sus agravios que el giro comercial de la compañía solicitante (cadena de cafeterías) es totalmente distinto al de la señal inscrita (fabricación, comercialización y distribución de bebidas carbonatadas), que son señales de propaganda ligadas a signos distintivos específicos, siendo que los consumidores no se verán confundidos ante tales diferencias. Ambas señales de propaganda están ligadas a marcas muy consolidadas. Por último, indica que se debe aplicar el principio de especialidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:12:16 horas del 23 de octubre de 2017, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de dicha señal de propaganda, por considerar, que la señal incurre en la prohibiciones establecida en el artículo 62 incisos b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, por existir

similitud entre la señal de propaganda inscrita y la solicitada.

De previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 7978, dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”. (La negrilla no corresponde al texto original).

Tenemos entonces, que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. Es la misma normativa la que invoca la complementariedad en sentido subjetivo y objetivo del signo marcario o un nombre comercial con una señal de publicidad determinada, al precisar el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas citada, que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificarse la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema; de ahí que, la vigencia de la figura de la señal de publicidad se sujete a la del signo a que se refiere o la acompaña (Artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado. El Derecho Comparado y la doctrina sobre el tema son a la vez pacíficos en aceptar que las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular.

Ahora bien, bajo esa premisa y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro que la esencia de una señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario, el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas. Para lo cual, no podría este Juzgador obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interés se indica:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].” (Destacado no corresponde al original)

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que las señales de propaganda propuestas sean “características” y “originales”, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores y los competidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación, que establece nuestra legislación marcaría.

Considera este Tribunal que la frase contenida en la señal de propaganda solicitada: “**AHORA ES EL MOMENTO**”, y la inscrita “**EL MOMENTO ES AHORA**”, no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, cuando resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, al considerar que por existir similitud entre la señal de propaganda inscrita y la solicitada, incurre en la prohibición establecida en el artículo 62 incisos b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, que disponen lo siguiente:

Artículo 62.- Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: [...]

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero. [...]

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no establece líneas claras ni pautas definidas como herramientas de apoyo en la interpretación de las solicitudes que se presenten, sin embargo, se ha tomado varios criterios o reglas que coadyuvan al operador jurídico para determinar ese hecho. Entre ellos: el **principio de especialidad**, que determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Sin embargo, esta regla no es axiomática puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares, aunque se sitúen en clases distintas de la nomenclatura internacional, o todo lo contrario, son diferentes aun cuando se ubiquen en la misma clase.

Con la aplicación del principio de especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, **confusión** que a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto. Empero, sí con la eventual inscripción del signo puede surgir un riesgo de confusión, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa la confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el riesgo de confusión presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza o bien relación entre dos o más signos, como ocurre en el caso que nos ocupa, situación que nos lleva a verificar ya no la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto, es la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad de aquellos casos en que los signos propuestos estén relacionados o asociados a aquellos.

Ahora bien, la señal de propaganda solicitada: “**AHORA ES EL MOMENTO**”, y la inscrita “**EL MOMENTO ES AHORA**”, son idénticos en su fonema, gráfico e ideología, no así en su giro comercial, ya que la solicitada pretende proteger servicios de restaurante y la inscrita protege publicidad en relación con la marca PEPSI en Costa Rica, por esta notable diferencia de productos que ofrecen, no pueden relacionarse en el comercio; así como también al público consumidor al que va dirigido, ya que no es el mismo, no cabe duda que valida la posibilidad de aplicar el *principio de especialidad* y por tanto son compatibles de compartir su existencia ya que estos no pueden ser asociados empresarialmente por tener diferentes canales de distribución y comercialización.

En cuanto al principio de especialidad está incorporado en el artículo 89 de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos, cuando en lo conducente determina los siguiente:

“...Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo...”

En el título IX sobre las normas de aplicación común. Es decir, el ejercicio de determinar la coexistencia de signos en razón de que éstos (de cualquier tipo que sean) no causan confusión en el consumidor por proteger servicios, productos o giros comerciales diferentes con independencia de su clasificación, es una actividad propia de la valoración o calificación que de las solicitudes debe realizar tanto el registrador a cargo, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y por supuesto en segunda instancia este Tribunal Registral Administrativo.

No es de recibo que se omita tal análisis, argumentando que el artículo específico o peor aún, el inciso concreto no lo admite, cuando es un principio de valoración común a todas las solicitudes en beneficio tanto de los consumidores, como del acceso al libre comercio de los productores. (artículo primero de la Ley de Marcas)

En el presente caso, lleva razón el apelante, donde argumenta que en el caso de las señales de propaganda, éstas van acompañadas de signos distintivos sumamente diferentes y para actividades comerciales muy distintas, siendo que la solicitada pretende proteger y distinguir: “*promociones relacionadas con servicios de restaurante*”, y la inscrita protege y distingue “*publicidad en relación con la marca PEPSI en Costa Rica*”, por lo que debe aplicarse en este caso el principio de especialidad, dada la imposibilidad de confusión tanto del origen empresarial de los signos, como de los productos o servicios a los cuales protege cada uno de ellos.

Conforme a las consideraciones expuestas, así como las citas normativas que anteceden, y verificado el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final, este Tribunal es del criterio que la señal de propaganda solicitada “**AHORA ES EL MOMENTO**” puede ser registrada ya que el artículo 62 inciso b) no se aplica para el caso bajo estudio, por las razones dadas, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, apoderado especial de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:16 horas del 23 de octubre de 2017, la cual se *revoca*.

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 del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *con lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, apoderado especial de la empresa **SERVICIOS DE PASTELERÍA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:16 horas del 23 de octubre de 2017, la cual se *revoca* para que en su lugar se continúe con el trámite de registro de la señal de propaganda “**AHORA ES EL MOMENTO**”. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora