

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0613-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA

COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A., APELANTE

REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-6785)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0210-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con ocho minutos del quince de mayo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0849-0717, en su condición de apoderado especial de **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-420995, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:37 horas del 29 de octubre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio la representación de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 29 de julio de 2019, la inscripción de la señal



de propaganda , en clase 50, para promocionar galletas de todo tipo, en relación con la marca “POZUELO”, en clase **29** y **30** del nomenclátor internacional, registro número **45042**.

Que mediante resolución final dictada a las 10:06:37 horas del 29 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la señal de



propaganda pretendida , por derechos de terceros al encontrarse inscrita la



señal de propaganda , registro **235880**, inscrita desde el 23 de mayo de 2014 en clase 50: *“Para promocionar artículos de ferretería, artículos deportivos, para el hogar, bazar, productos de línea blanca, cristalería, línea electrónica, línea de acampar y juguetes, en relación con el Nombre Comercial “CEMACO”, con número de expediente 2009-7836”*, al amparo del artículo 62 incisos b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto en la resolución antes indicada, la representación de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre de 2019, apeló lo resuelto y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó como agravios, lo siguiente: Que la señal de propaganda solicitada cumple con la combinación de palabras que forman una frase, sus elementos de diseño, el uso de colores, las palabras, el uso de elementos distintivos como el tucán, sombrero y demás diseños hacen que en su conjunto el signo sea original o característico y cumple con la finalidad de atraer la atención de los consumidores; por otro lado el lema comercial que se pretende registrar va dirigido al sector de alimentos específicamente galletas, mientras que el lema comercial de CEMACO, se dedica a promocionar artículos del hogar en un sentido más amplio, el cual no comercializa alimentos,

mucho menos galletas, por tales razones los sectores o canales de comercialización son completamente diferentes, no colisionan entre sí; y en consecuencia no puede haber confusión para el público consumidor por cuanto Cemaco y Pozuelo son marcas distintas y tienen giros comerciales muy diferentes.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la señal de propaganda




, inscrita el 23 de mayo de 2014, titular: **CEMACO INTERNACIONAL, S.A.**, registro **235880**, clase 50 del nomenclátor internacional *“Para promocionar artículos de ferretería, artículos deportivos, para el hogar, bazar, productos de línea blanca, cristalería, línea electrónica, línea de acampar y juguetes, en relación con el Nombre Comercial “CEMACO”, con número de expediente 2009-7836”*. (folio 06 a 07 del expediente principal)

TERCERO. 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.

CUARTO. Que 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:06:37 horas del 29 de octubre de 2019, resolvió rechazar la



solicitud de inscripción de la señal de propaganda , por considerar que la señal incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 incisos b) y c) 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 (en adelante Ley de Marcas), 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 negrita 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

acompaña (Artículo 63 de la Ley de Marcas).

Es importante hacer ver que 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 órgano 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 ...**” (la negrilla no corresponde al texto 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 marcaria.

Considera este Tribunal que 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 existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la señal de propaganda



solicitada “ORGULLO TICO”, y la inscrita



“ORGULLOSAMENTE TICOS”, y que por ende incurre en la prohibición establecida en el artículo 62 incisos b) y c) de la Ley de Marcas, 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

c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización ...”




Ahora bien, la señal de propaganda solicitada , y la inscrita




son similares en su fonema e ideología, no así gráficamente y en su giro comercial.

En cuanto a este tema la doctrina ha establecido “... *La pauta del predominio del componente denominativo de una marca mixta deja de aplicarse cuando concurren ciertas circunstancias que imprimen carácter dominante al elemento gráfico o figurativo de la correspondiente marca mixta...*”. (Fernández-Novoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., **Manual de Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. P. 602**).

Al respecto se sostiene que cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos sea el denominativo o el gráfico, resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite al signo llegar al consumidor, la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación y originalidad, que en un momento dado pueden ser definitivos, como sucede en el presente caso, dónde los elementos gráficos que conforman el signo pretendido le otorgan la distintividad suficiente para su registración, sin generar confusión.

Así las cosas, podemos ver que en la señal de propaganda  la parte denominativa es preponderante, escrita en color gris oscuro y blanco con un fondo gris claro,

mientras que en la señal de propaganda solicitada  lo que predomina es la parte figurativa que rodea al texto, donde resaltan distintos objetos, animales e insectos con colores fuertes y llamativos, de manera que hay una clara diferenciación a golpe de vista entre ambas señales.

Por otra parte, la Ley de Marcas 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 estos 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, si 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 tesis, 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.

En lo que respecta al giro comercial, la señal de propaganda solicitada pretende promocionar galletas de todo tipo y la inscrita protege la promoción de artículos de ferretería, artículos deportivos, para el hogar, bazar, productos de línea blanca, cristalería, línea electrónica, línea de acampar y juguetes, en relación con el nombre comercial “CEMACO”, por esta notable diferencia de productos que ofrecen, no pueden relacionarse en el comercio; así como tampoco al público consumidor al que va dirigido, ya que no es el mismo, lo cual 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, cuando en lo conducente determina lo 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...”

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.

En el presente caso, lleva razón el apelante, cuando argumenta que la señal de propaganda solicitada cumple con la combinación de palabras que forman una frase, sus elementos de diseño, el uso de colores, las palabras, el uso de elementos distintivos como el tucán, sombrero y demás diseños hacen que en su conjunto el signo sea original, característico y cumple con la finalidad de atraer la atención de los consumidores, además el lema comercial que se pretende registrar va dirigido al sector de alimentos específicamente galletas, mientras que el lema comercial de CEMACO, se dedica a promocionar artículos del hogar en un sentido más amplio, el cual no comercializa alimentos, 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.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones expuestas, así como las citas normativas que anteceden, este Tribunal es del criterio que la



señal de propaganda solicitada puede ser registrada ya que el artículo 62 incisos b) y c) 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 Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:37 horas del 29 de octubre de 2019, la cual debe ser revocada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:37 horas del 29 de octubre de 2019, la que en este acto **SE REVOCA**, para que en su



lugar se continúe con el trámite de registro de la señal de propaganda . Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: Señales de propaganda

TNR. 00.43.25