



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0292-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “SABOR SIN COLESTEROL”

COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 6662-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 180-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del veintiuno de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, con domicilio social en la ciudad de San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa, ciento cincuenta metros oeste Edificio Numar, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de setiembre de dos mil tres, el Licenciado **Robert Van Der Putten Reyes**, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, vecino de Escazú, Jaboncillo, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y nueve trescientos setenta y ocho, en su condición de



apoderado especial registral de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**SABOR SIN COLESTEROL**”, en clase 50 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger la publicidad y promoción de los productos que distingue la marca “**NUMAR**”, en clase 29, registro número 63636, a saber, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos, lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, y encurtidos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero de dos mil once dispuso en lo conducente “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”

TERCERO. Que contra la resolución citada, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, diecinueve minutos del siete de marzo de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, tomó en consideración lo dispuesto en el artículo 62, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y rechazó la inscripción del signo por considerar que éste resulta carente de la suficiente aptitud distintiva y es capaz de causar confusión, por lo que la señal de propaganda propuesta carece de aptitud identificadora y no cumple con el requisito de la originalidad en su uso, por lo que resulta inapropiable por parte de un particular.

Por su parte la representación de la sociedad apelante, en su escrito de apelación argumenta que la señal de propaganda si es distintiva ya que consiste en una denominación que no es comúnmente utilizada por terceros o por el consumidor. Señala, que en su totalidad va a crear distintividad ante el consumidor debido a la complejidad en dichas palabras. Indica, que la señal de propaganda no induce a engaño ya que ésta pretende promocionar la marca “NUMAR” en clase 29, con número de registro 63636, y la misma se caracteriza por producir margarina que es de origen vegetal, a diferencia de la mantequilla que es de origen animal. Está comprobado que por ese motivo los niveles de grasa y de colesterol presentes en la mantequilla son mucho más elevados. Compañía Numar se dedica a producir margarina libre sin colesterol, razón por la cual en su sitio Web, se indica que “Ninguna margarina Numar contiene colesterol, debido a su origen vegetal. Los procesos utilizados y el origen de dicho producto, demuestran que no contienen colesterol, al ser elaborada por grasas de origen vegetal. Es por lo anterior, que en ningún momento se puede establecer, como lo hace el Registro, que la señal de propaganda “SABOR, SIN COLESTEROL”, conduce a engaño, dado que como se ha venido mencionando, es totalmente verídico y comprobable que el producto a promocionar no contiene colesterol, Destaca, que la frase “SABOR, SIN COLESTEROL, es distintiva y original, de ninguna forma



constituye esta frase una denominación necesaria del producto que pretende promocionar, ni es una frase comúnmente utilizada para indicar que un producto no contiene colesterol, por lo tanto si crea distintividad en el comercio.

TERCERO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en su artículo 2, la expresión o señal de publicidad comercial es *“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”*. De dicha norma se deduce, que la finalidad de la expresión o señal de publicidad es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-99 de 2 de febrero de 2000 señaló: *“Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (...) En este sentido comenta el Dr. Bentata: “...El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función...” (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234)”*.

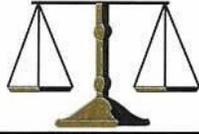
Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley de Marcas, al preceptuar que *“Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.”* Este artículo vincula en forma expresa a la señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de esta manera, para que una señal alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el



nombre comercial a que se refiere, debiendo ser capaz de distinguir los productos o servicios respectivos de los demás en el mercado, pues ésta, al igual que otros signos distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Por ello es que el artículo 62 de esa misma Ley, en su inciso a), establece como requisito de registrabilidad de la señal de propaganda, el que ésta no se encuentre contenida en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros los incisos, d) y j) del artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda asociadas con un nombre comercial o marca, para ser registradas no pueden contravenir el numeral 62 a) d) y j).

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos que, la marca “NUMAR”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, asociada a la señal de propaganda pretendida, lo es “**SABOR SIN COLESTEROL**”.

Como puede apreciarse al folio 1 del expediente, la señal de propaganda que pretende el amparo registral, a saber, “**SABOR SIN COLESTEROL**”, trasmite al consumidor un mensaje o concepto *descriptivo de una cualidad*, pues afirma que los productos a promocionar de la marca “NUMAR, en clase 29, sea, *carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos, lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, y encurtidos*, tienen “sabor” y no tienen “colesterol”, ocurriendo, que desde un punto nutricional, se trata de productos naturales libres de colesterol, sin grasas, y además, tienen sabor, por lo tanto, el signo aludido, cae en la prohibición contenida en el artículo **62 inciso a)**, en relación con el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de una expresión o señal de publicidad o propaganda cuando ésta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. Como puede verse, la señal de propaganda referida, constituye un signo descriptivo que atribuye cualidades a los productos a promocionar, de tal forma que éstos perfectamente podrían adquirir los productos



citados porque están creyendo que éstos cumplen con las referidas características.

También debe acotar este Tribunal que además de descriptivo, podría resultar eventualmente **engañoso**, toda vez, que la señal de propaganda en relación a los productos que pretende promocionar, confiere entonces una cualidad de que éstos tienen sabor y que son nutritivos y saludables porque no tienen colesterol, de lo cual no puede darse certeza, por lo que el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a las ventajas alimenticias de esos productos, ya que perfectamente, esas ventajas pueden no tenerla los productos a promocionar, por lo que el signo pretendido cae también en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo **62 inciso a)**, en relación con el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, de ahí, que este Tribunal no comparte lo dicho por la representación de la sociedad recurrente cuando indica que “(...) *esta combinación de palabras, vista como un conjunto, crea una frase totalmente original y distintiva sin posibilidad alguna de engañar al consumidor, por lo que los distintos motivos de objeción que establece el Registro, no proceden*”.

Como consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal, que al estar frente a un distintivo marcario descriptivo y engañoso, el mismo carece de distintividad, por lo que resulta aplicable la disposición contenida en el numeral 2 de la Ley de cita referida, en el sentido, que la expresión o señal de publicidad comercial, según la definición que se establece, debe ser “original (distintiva)” y característico”, requisitos que de acuerdo a lo expuesto no reúne la expresión o señal propuesta, por lo que no lleva razón la sociedad recurrente cuando dice que “**SABOR, SIN COLESTEROL**”, *analizado como un todo, cumple con el elemento distintivo que es clave para la inscripción de un signo distintivo. La frase analizada en su conjunto, no es utilizada de manera común por las personas, es decir no forma parte del diario hablar de las personas, por lo que si cumple con los requisitos de ser original y característico*”.

QUINTO. La representación de la sociedad solicitante y apelante, en el escrito de expresión de agravios, aduce que la marca de su representada se caracteriza por producir margarina, que es de origen vegetal y libre de colesterol, por lo que no se puede establecer como lo hace el Registro



que la señal de propaganda “**SABOR SIN COLESTEROL**”, conduce a engaño alguno, sino por el contrario le da una idea al consumidor del producto que está adquiriendo. Sobre este aspecto, resulta necesario recordar a la recurrente, que al folio 27 del expediente, se comprueba que los productos que se aspiran promocionar con la señal de propaganda mencionada, son: *carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos, lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, y encurtidos*, los cuales se distinguen con la marca “**NUMAR**”, registro 63636, clase 29, por consiguiente, se podría indicar, que en ningún momento la señal referida solicitada es para promocionar “margarina” como lo pretende hacer ver la sociedad apelante, ya que al folio 27 citado se determina todo lo contrario.

SEXTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal estima que la señal de propaganda “**SABOR SIN COLESTEROL**” apreciada en su conjunto y en conexión con los productos que intenta promocionar, resulta descriptiva, carente de distintividad y eventualmente engañosa, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue el registro de la señal de propaganda “**SABOR SIN COLESTEROL**”, en clase 50 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue el registro de la señal de propaganda “**SABOR SIN COLESTEROL**”, en clase 50 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Señal de publicidad comercial

NA. Señal de Propaganda

UP. Señales de Propaganda

TR. Marcas inadmisibles

TNR. 00.43.25