



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0417-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial “MEJOR EN PAPEL”

PRODUCTORA DE PAPALES S.A. PROPAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 4087-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 218-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E.Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Edificio Omni, Piso 8, Avenida 1, Calles 3 y 5, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL**, organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, con domicilio en Carretera antigua Cali-Yumbo, Km 7, Valle, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, cuarenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de mayo de dos mil ocho, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la señal de propaganda **“MEJOR EN PAPEL”**, para proteger la publicidad y promoción de los productos que distingue la marca **“P P PROPAL (DISEÑO)**, en clase 16, presentada el 28 de abril de 2008, a saber, papel, cartón y



artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, materiales de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamento) para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y de enseñanza (excepto) aparatos, materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta y clichés.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, un minuto, cuarenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil diez, rechaza la solicitud de inscripción de la señal de propaganda presentada.

TERCERO. Que contra la resolución citada, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de **PRODUCTORA DE PAPEPELES S.A. PROPAL.**, mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil diez, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, quince minutos, veintiocho segundos del doce de febrero de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y 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 Mora Cordero, 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

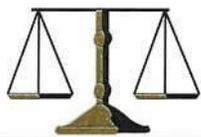


no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado, por considerar que realizado el estudio de la solicitud “**MEJOR EN PAPEL**” como señal de propaganda, la misma no cumple con lo establecido en la legislación correspondiente con los requisitos de novedad y originalidad que le otorgan a la frase la distintividad necesaria y solicitada por la legislación para que se constituya en derecho, además, que se observa un alto riesgo de confusión y engaño en el consumidor, fundamentándose en el artículo 62 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de la sociedad apelante, en su escrito de apelación argumenta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto, por cuanto con esta denominación, no se hace referencia a un papel en específico, sino que específicamente dice “papel” en general, no limita la protección a los productos de su representada. Es decir, no se pretende limitar términos de uso común solo para productos de su representada, sino que abarca el “papel” en general. Dicho lema “Mejor en papel”, encierra un tema de fondo... “la información es mejor escrita o impresa en papel. Buscando así estimular el uso del papel y como hemos dicho en reiteradas ocasiones no se hace referencia a un papel específico. No se hace referencia a características de calidad de un producto, no es una publicidad descriptiva, atributiva ni engañosa.

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 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 incurso en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros, el inciso d) de su artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda que se registren no pueden ser ni únicamente descriptivas de características respecto del establecimiento que se distinguen con el nombre comercial asociado a la señal de propaganda.

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos, que la señal de propaganda pretendida



“**MEJOR EN PAPEL**”, está asociada a la marca de fábrica “**P P PROPAL (DISEÑO)**”, la cual protege en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, “papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, materiales de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamento) para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y de enseñanza (excepto) aparatos, materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta y clichés”, cuyo titular es la empresa **PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL**. (Ver folios 61 al 62).

Como puede apreciarse al folio 1 del expediente, la señal de propaganda que pretende el amparo registral, a saber, “**MEJOR EN PAPEL**”, está conformada por términos que hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, pero *únicamente* para algunos de los productos a promocionar de la marca citada, a saber, *papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, materiales de encuadernación, fotografías, papelería, materiales para artistas, material de instrucción y de enseñanza (excepto) aparatos*), ya que podría suceder que el consumidor le atribuya a estos productos ciertas cualidades, cual es que éstos son de mejor calidad, el más conveniente, el más bueno, el superior, por lo que no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar la denominación aludida, en el sentido que puede inducir al consumidor a adquirir tales productos por el hecho de atribuirles una cualidad de superioridad, que implica que son mejores que otros productos de su mismo género que se encuentran en el mercado. De tal forma, que la expresión supra citada, se trata de un adjetivo calificativo que al asociarla a los productos mencionados resultaría descriptiva de cualidades, por lo que el signo a registrar cae en la prohibición contemplada en el artículo **62 a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintos, en relación con el inciso **d)** del artículo **7** de la Ley citada, 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 el signo marcario sobre el cual se pretende atraer la atención de los consumidores. Como puede verse, la señal aludida, constituye un signo descriptivo que atribuye cualidades a los productos a promocionar, de tal forma que

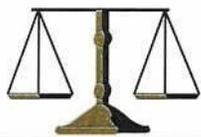


éstos perfectamente podrían adquirir los productos citados porque están creyendo que cumplen con las referidas características.

También debe acotar este Tribunal que además de descriptivo, el signo solicitado eventualmente podría resultar *engañoso o susceptible de causar confusión*, respecto a los demás productos que intenta promocionar a saber, *“adhesivos (pegamento) para la papelería o la casa, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés”*, (Ver Resultando Primero)”, por cuanto al incluir la señal indicada la palabra **“PAPEL”** delimita los productos a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas concordado con el ordinal 61 de ese mismo cuerpo legal, así, respecto de dichos productos, el distintivo a registrar podría resultar engañoso, por cuanto no tienen que ver directamente con papel. De ahí que es importante señalar lo que indica el tratadista Carlos Fernández-Novoa, cuando explica la figura del engaño en la siguiente forma:

“(…) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (…) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (…)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

De la definición transcrita, tenemos que, la señal de propaganda pretendida frente a los productos indicados específicamente a saber *“adhesivos (pegamento) para la papelería o la casa, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés”*, resulta eventualmente engañosa, toda vez, que la información que deriva de la solicitud del signo solicitado y los productos indicados, es errónea con respecto a la naturaleza de tales



productos, ya que éstos no son de papel, lo que provoca una contradicción entre la señal de propaganda mencionada y los productos a promocionar, siendo, que el distintivo requerido cae en la prohibición del artículo **62 inciso a)** de la Ley de Marcas, en relación con el inciso **j)** del artículo **7** de la Ley citada. De ahí, que considera este Tribunal que los alegatos de la representación de la sociedad recurrente no se acogen, por cuanto no lleva razón cuando dice que *“No se hace referencia a características de calidad de un producto, no es una publicidad, descriptiva, atributiva ni engañosa”*

También es criterio de este Tribunal, que la señal que se intenta inscribir, no reúne los requisitos de original (distintividad) y característico que establece el numeral 2 de la Ley de Marcas, por el hecho de estar constituida por términos comunes que no le aportan distintividad alguna, que le permita ser inscribible.

Así las cosas, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro en cuanto a que el signo no es inscribible pero con fundamento en lo dispuesto a los numerales **2, 62 a)**, en relación con los incisos **d) y j)** del artículo **7** de la Ley indicada, ya que la alusión hecha por el **a quo** al inciso **b) del artículo 62** mencionado, no es aplicable, por cuanto en el expediente no quedaron acreditados los supuestos derechos de terceros que se podrían perjudicar, razón por lo cual en cuanto este particular, no hace falta ahondar.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, cuarenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma, pero por las razones aquí dichas.

SEXTO. 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 el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de **PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, un minuto, cuarenta y ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma, pero por las razones aquí dichas. 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.**

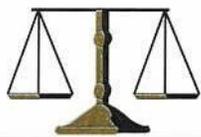
Norma Ureña Boza

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