



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0647-TRA-PI

Oposición a Inscripción de Señal de Propaganda (DELE VIAJE)

GMG SERVICIOS COSTA RICA, S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-5168)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0270-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la señora ***Denise Garnier Acuña***, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-487-992, Apoderada de ***GMG Servicios de Costa Rica, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas cincuenta minutos veinticuatro segundos del primero de agosto del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas treinta y nueve minutos veinticinco segundos del trece de junio del dos mil trece, así como la prevención de las doce horas cincuenta y tres minutos cincuenta y seis segundos del dos de julio del dos mil trece, la señora ***Denise Garnier Acuña*** de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción y registro de la señal de propaganda ***DELE VIAJE***, destinada para promocionar “la marca Monge”, señal de origen costarricense, para comercializar los siguientes artículos: “electrodomésticos, muebles, artículos del hogar, regalos,



artículos de supermercado, artículos deportivos, bicicletas, artículos de oficina, libros, llantas, accesorios para carros, artículos de montaña, artículos de línea blanca, artículos escolares, ropa, lubricantes, artículos de cocina y artículos de decoración.”

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en el diario oficial La Gaceta números 239, 240 y 241 de los días 11, 12 y 13 de diciembre del dos mil trece, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las catorce horas veintisiete minutos treinta y siete segundos del seis de febrero del dos mil catorce, el Licenciado *José Pablo García Montero*, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la señal de propaganda antes indicada con base en la marca de servicios de su propiedad **“DELE VIAJE”**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cincuenta minutos veinticuatro segundos del primero de agosto del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por JOSE P. GARCIA MONTERO, [...] contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “DELE VIAJE”; presentada por el apoderado GMG SERVICIOS COSTA RICA, S.A., la cual se deniega. [...]”**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y siete minutos veinte segundos del catorce de agosto del dos mil catorce, la señora *Denise Garnier Acuña*, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, misma que fue admitida por este Tribunal.

QUINTO. 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 dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **DELE VIAJE**, en clase 38 Y 41 Internacional, Registro 222395, presentada el 27 de junio del 2012 y vigente hasta el 02 de noviembre del 2022, cuyo titular es el señor José Pablo García Montero (folio 23 Y 78).

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 las prohibiciones establecidas en los incisos c) y f) del artículo 62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa de **GMG Servicios de Costa Rica, S.A.** manifiesta en sus agravios que la señal de propaganda de su representada será utilizada para promocionar el nombre comercial MONGE y por ende el establecimiento comercial y los servicios que en este se brindan, a saber comercialización de electrodomésticos, muebles, artículos del hogar, regalos, artículos de supermercado, artículos deportivos, bicicletas, artículos de oficina, libros, llantas, accesorios para carros, artículos de montaña, artículos de línea blanca, artículos escolares, ropa, lubricantes, artículos de cocina y artículos de decoración, mientras que la marca registrada por el oponente es para la explotación de servicios virtuales para el entretenimiento, indicando que si se aplica el principio de especialidad, los signos no son confundibles y por ende deberían poder



coexistir sin inconveniente, por ende no existe ningún riesgo de confusión. Por último indica que lo que pretende proteger es una señal de propaganda y no una marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cincuenta minutos veinticuatro segundos del primero de agosto del dos mil catorce, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de dicha señal de propaganda, por considerar, que la señal incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 incisos c) y f) del Reglamento de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por tratarse de un signo distintivo ajeno sin su debida autorización y además porque su uso en el comercio constituye un acto de competencia desleal.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento ya mencionado, la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

Artículo 2°.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: [...]

Expresión o señal de publicidad comercial: 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. [...]

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.

De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla estos requisitos y los enunciados en el artículo 2 de la Ley de Marcas, sea, ser lo suficientemente distintiva y que la expresión no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada. Por lo anterior, para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta debe contener, al igual que la marca o nombre comercial que promociona, suficiente aptitud distintiva, pues su finalidad radica en la transmisión de información a usuarios y consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado o el establecimiento mercantil que los produce, distribuye o provee en el mismo.

En este contexto, el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos. Igualmente, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas igualmente, deben poseer suficiente carácter distintivo que la hagan registrable, a tenor de lo que disponen los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de



marzo de 1883.

Este Tribunal comparte la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, cuando resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, al considerar que se trata de una señal engañosa y atributiva de cualidades, fundamentándose para ello en las prohibiciones del artículo 62 incisos c) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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: [...]

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

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero. [...]

La expresión “**DELE VIAJE**” trata de una manera coloquial, de manifestar que algo puede autorizarse a seguir, mantener, extender, o prolongarse en el tiempo, es parte de un lenguaje popular costarricense y de amplia difusión, que identifica nuestra cultura, siendo así, esta frase “**DELE VIAJE**” solicitada como señal de propaganda por **GMG SERVICIOS COSTA RICA, S.A.**, ya está incluida literalmente en la marca de fábrica registrada e inscrita cuyo titular es el señor José Pablo García Montero (registro 222395), en este punto en específico no existe por parte del gestionante concesión expresa para su uso; cuestión que transgrede el inciso c) del numeral indicado supra; la prohibición es clara en negar copiar o incluir marcas registradas sin la debida autorización del titular, impidiendo la coexistencia de ambas señales.

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 aún 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 y a los compañeros, **confusión** que a criterio de este Tribunal 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, ambos signos solicitado e inscrito **“DELE VIAJE”** son idénticos en su fonema, gráfico e ideología, no así el giro del establecimiento comercial por la diferencia de productos que ofrece una y otra, en clases 38 y 41 donde no comparten esa misma clase, pero la similitud de los signos ya demostrada anteriormente y el hecho de que los productos que ofrecen unas y otras pueden relacionarse con el comercio, así como que el público consumidor al que va dirigido es el mismo, no cabe duda que anula la posibilidad de aplicar el **principio de especialidad** y por tanto no son compatibles de compartir su existencia ya que pueden ambos ser asociados empresarialmente por tener idénticos canales de comercialización, y este no cumplimiento que fue prevenido mediante auto de las quince horas diez minutos cuatro segundos del ocho de julio del 2013, podría causar confusión respecto del establecimiento del



propietario registral, tal como lo dispone el artículo 62 inciso d) de la citada ley.

En ese sentido, según la jurisprudencia emitida por este Tribunal Registral Administrativo en el voto 0018-2013 de las trece horas con cuarenta minutos del diecisiete de enero del dos mil trece, indica:

[...] se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia. [...]

Lo anterior quiere decir que siempre que se ponga en riesgo la protección que merece el empresario implicaría un riesgo en quebrar el Principio de Especialidad Marcaria. Y en el presente caso al resultar semejantes ambas señales de propaganda, se debe amparar la primera, pues el interés de esta norma es precisamente prevenir el aprovechamiento injusto, de la reputación de la marca, impedir el perjuicio que el registro del signo idéntico pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla, como lo indica el párrafo segundo del numeral 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el que claramente establece que una vez inscrita la señal de publicidad comercial, esta goza de protección por tiempo indefinido.

Conforme a las consideraciones expuestas en la oposición y solicitudes, 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 incumple con la normativa marcaria y no puede ser registrada ya que el artículo 62 incisos c y d establecen las prohibiciones para alcanzar el registro como signo, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Denise Garnier Acuña**, Apoderada de **GMG Servicios de Costa Rica, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cincuenta minutos veinticuatro segundos del primero de agosto del dos mil catorce, la cual se **confirma**.



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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Denise Garnier Acuña**, Apoderada de **GMG Servicios de Costa Rica, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cincuenta minutos veinticuatro segundos del primero de agosto del dos mil catorce, la cual se **confirma**, denegando el registro de la señal de propaganda “**DELE VIAJE**”, presentado por el recurrente. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55