



**Expediente N° 2011-0547-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “CRISTAL NATURALMENTE SABE MEJOR”**

**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 2011-2553)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 285-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cuarenta minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, vecino de San José, Centro Omni 8ª piso, Avenida 1ª, Calle 3ª, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Echeverría, Distrito, 2 de Belén, en las instalaciones de Cervercería Costa Rica, Alajuela, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del siete de junio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de marzo de dos mil once, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición y calidades dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**CRISTAL NATURALMENTE SABE MEJOR**”, para promocionar los productos que



distingue la marca “**CRISTAL (DISEÑO)**”, en **clase 32**, registro número **157205**, inscrita el 20 de marzo de 2006, a saber, agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua litines.

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

**TERCERO.** Que contra la resolución citada, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las once horas, veintidós minutos, veintinueve segundos del veinte de junio 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 Díaz Díaz y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a



nombre de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Natural Spring Water CRISTAL Agua embotellada en su fuente (DISEÑO)**”, bajo el registro número 157205 desde el 20 de marzo de 2006, vigente hasta el 20 de marzo de 2016, la cual protege y distingue en clase 32 Internacional “agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines”. (Ver folios 31 y 32 vuelto).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 62, literal a) inciso d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**CRISTAL NATURALMENTE SABE MEJOR**”, porque la misma contiene elementos descriptivos y engañosos que relacionados con el signo propuesto, los hace carentes de novedad y originalidad, resultando inapropiable por parte de un particular.

Por su parte la representación de la sociedad apelante, en su escrito de expresión de agravios argumenta, que la apreciación del Registro dejó de lado el hecho de que se trata de una señal de propaganda y no de una marca, lo cual según la doctrina y la jurisprudencia, permite un análisis más amplio, en tanto la señal solicitada este efectivamente relacionada y atada a la existencia de una marca. Es incorrecto también indicar que el hecho de que la señal de propaganda este conformada por términos comunes inhibe de protección registral, puesto que perfectamente por ser “lemas o señales de propaganda”, normalmente si no tienen diseño, estarán conformadas con palabras comunes en el idioma, ya que lo que desean expresar es un mensaje relacionado con la marca que justifica su existencia. El Registro no debió analizar una a una las palabras que componen la señal de propaganda, ya que de sobra es conocido que un distintivo debe analizarse en su conjunto, es decir, como un todo. La señal de propaganda solicitada cumple a cabalidad las características estipuladas en el artículo 2 de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos, y tampoco está dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 62 del mismo cuerpo de leyes. La señal de propaganda también cumple con la característica propia de los slogans de tener una función publicitaria e identificadora. La frase que se desea inscribir, crea un vínculo y relación indiscutible entre la marca a la que le hace la publicidad, es decir, CRISTAL (diseño), y el público consumidor.

**CUARTO. 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 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).

**QUINTO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA.** De acuerdo a lo expuesto, tenemos que la señal de propaganda solicitada **“CRISTAL NATURALMENTE SABE LO MEJOR”**, está asociada a la marca de fábrica **“Natural Spring Water CRISTAL Agua embotellada en su fuente (DISEÑO)”**, inscrita bajo el registro número 157205, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue: *“agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines”*. (Ver folio 31 al 32).

Al ser la señal de propaganda que se pretende registrar **“CRISTAL NATURALMENTE SABE LO MEJOR”**, ésta transmite directamente al consumidor la idea de un calificativo de los productos a promocionar, *“agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa y agua de litines”*, el de que “saben naturalmente mejor” a otros productos que se encuentran en el mercado, pues dicha expresión al penetrar en la mente del consumidor lo lleva a pensar que esos productos efectivamente son superiores, ya que los



términos que conforman la denominación referida le comunican o informa al consumidor las cualidades de los productos, resultando el mismo descriptivo. Si la Ley de Marcas conceptualiza a la señal de publicidad comercial como original y característica, vemos como la propuesta no va más allá de señalar cualidades de los productos a promocionar, por lo tanto 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 esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar o describir alguna característica del producto sobre el cual se pretende atraer la atención del consumidor.

También debe acotar este Tribunal que además de descriptivo, el signo solicitado 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 “saben naturalmente mejor”, de lo cual no puede darse certeza, por lo que el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a las ventajas que se otorgan a esos productos, las cuales pueden no tenerla, por lo que el signo solicitado 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.

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 establece dicho numeral 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 “ *La señal de propaganda de la solicitante cumple a cabalidad las características estipuladas en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Tampoco se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 62 del mismo cuerpo de*



leyes. **CRISTAL NATURALMENTE SABE MEJOR** es un distintivo marcario, el cual es perfectamente inscribible según la legislación costarricense”.

Respecto, a lo que indica la sociedad recurrente en cuanto a que “*la apreciación del Registro dejó de lado el hecho de que se trata de una señal de propaganda y no de una marca, lo cual según la doctrina y la jurisprudencia, permite un análisis más amplio, en el tanto la señal solicitada este efectivamente relacionada y atada a la existencia de la marca*”, el mismo no se acoge, dado que el análisis que hace el Registro de la señal de propaganda pretendida se encuentra apegado a la Ley de Marcas, siendo, que el mismo es permitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley citada, pues, nótese, que dicho numeral es claro en señalar que las disposiciones sobre marcas, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial, de tal forma que el signo aludido es objeto al igual que una marca de un análisis de índole intrínseco y extrínseco, independientemente de su naturaleza.

**SEXTO.** De conformidad con las consideraciones y cita normativa expuestas, este Tribunal estima que la señal de propaganda “**CRISTAL NATURALMENTE SABE MEJOR**” 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 el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del siete de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue el registro de la señal de propaganda “**CRISTAL NATURALMENTE SABE MEJOR**”, presentada por **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

**SETIMO. 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 generalísimo de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del siete de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue el registro de la señal de propaganda “**CRISTAL NATURALMENTE SABE MEJOR**”, presentada por **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** 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**