

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0177 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “SABOR NATURAL A MANTEQUILLA” diseño

Mercadeo Unido Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 213-05)

VOTO No 287-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del once de setiembre del dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad uno- mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y ocho minutos con catorce segundos del primero de setiembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de enero de dos mil cinco, el Licenciado Robert Christian Van Der Putten de calidades y condición señaladas, solicitó la inscripción de la señal de propaganda.

“SABOR NATURAL A MANTEQUILLA”

en clase 50 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir en el empaque de la margarina Ricrem o por cualquier medio publicitario.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, ocho minutos y catorce segundos del primero de setiembre de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

artículo 7, que regula la inadmisibilidad de las marcas por razones intrínsecas, literal j), así como el artículo 62 sobre prohibiciones para el registro, literal a), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar, asimismo, que el signo distintivo podría originar error o confusión al consumidor, visual e ideológicamente, en cuanto a la verdadera naturaleza de los productos a proteger, pues estudiada la expresión en su conjunto y relacionada con los productos que desea promocionar, se estimó que había cierta ambigüedad al publicitar un supuesto sabor original o verdadero de mantequilla para la promoción de un empaque de margarina, siendo ambos productos de naturaleza distinta.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de febrero de dos mil seis, interpuso recurso de apelación, alegando, fundamentalmente, que la señal de propaganda **SABOR NATURAL A MANTEQUILLA**, no hace referencia a ningún producto determinado, sino que es una expresión publicitaria que destaca características de muchos productos, no sólo de margarinas, pues hay una gama de sin fin de productos en el mercado con estas características. Además alega que no se está describiendo ni calificando el producto que se está comercializando, que es la margarina.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: Que los señores Robert Christian Van Der Putten Reyes y Giselle Reuben Hatounian de calidades dichas, son apoderados especiales de la empresa

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANONIMA (folio 8).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el a quo denegó el registro del signo “**SABOR NATURAL A MANTEQUILLA**” con fundamento en los literales j) del artículo 7 así como en el literal a) del artículo 62, ambos de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, “*...no existen argumentos que demuestren efectivamente que la expresión propuesta es evocativa, por el contrario a la luz de la doctrina y criterios jurisprudenciales citados se determina que la frase contiene elementos totalmente distintos ; para el caso en cuestión se indica en la frase “mantequilla” para promocionar “margarina”.*”

Por su parte la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que el distintivo “**SABOR NATURAL A MANTEQUILLA**”, es inscribible, conforme al artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues “La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal, en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado”(El subrayado no es del original). Alega que la señal relacionada no incurre en las prohibiciones del artículo 7, ya que se debe de analizar el término completo y no cada palabra individual. Argumenta que en el caso de marras, el consumidor al observa dicha señal distintiva “*efectivamente tiene que realizar toda una elucubración mental para saber a que productos se refiere. La reacción que ésta denominación le provoca al consumidor pone en evidencia que el signo que se pretende proteger no es genérico ni descriptivo, sino que es evocativo.*”. Finalmente manifiesta que “*el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la señal de propaganda **SABOR NATURAL A MANTEQUILLA** está desnaturalizando la finalidad de las señales de propaganda que según la definición que proporciona el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la finalidad de una señal de propaganda es que sea una combinación de palabras que se utiliza para atraer la atención de los consumidores o*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

usuarios sobre determinado producto o servicio y más no la finalidad de la marca que es distinguir los bienes de una empresa de otra.”

CUARTO. ANALISIS DEL PROBLEMA. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, 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.”* Por otra parte, dispone el artículo 61 de la referida Ley: *“Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley”*. Y el artículo 62 siguiente, en lo que interesa, prescribe: *“No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j) l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley...”*

La solicitud de inscripción de la señal de propaganda relacionada fue rechazada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por carecer de **distintividad** y por oponerse a lo estipulado en el **artículo 7 inciso j)** de la Ley de cita, el cual textualmente expresa: *“No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ...j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”*

Respecto de la distintividad, mediante una cita jurisprudencial, a efectos de conceptualizarla, señaló el a quo: *“(...) la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión” Es decir que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACIÓN), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSIÓN)”(...)*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Prima facie, debe hacerse notar que la carencia de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, es una causal de inadmisibilidad de las marcas contemplada expresamente en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y aunque no esté prevista en el artículo 62 para las señales de publicidad, se infiere que tal condición debe también estar presente en éstas, según la definición que nos da el artículo 2 de esa misma Ley, aunque pareciera que el criterio aplicable en este caso es menos riguroso.

Resulta claro, que tratándose de marcas, una característica fundamental que debe contener dicho signo para ser registrable, es su distintividad, considerada como su característica esencial, y que se manifiesta en la aptitud que tiene para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Una de las funciones más importantes de la marca, ha señalado la doctrina, es que *“sirve de signo informativo y de identificación para el consumidor, ya que las marcas facilitan al público de los consumidores la diferenciación de los productos o servicios tanto en punto a su origen empresarial como a su grado de calidad. En otros términos, la marca ayudará al consumidor a realizar su elección en el mercado. En consecuencia, y como reiteradamente subraya la doctrina más autorizada en la materia, la marca está llamada a cumplir determinadas funciones fundamentales en el mercado en tanto indicador del origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios, como condensador del prestigio que los productos o servicios adquieren y como medio publicitario de los productos o servicios.”* (CASADO CERVIÑO (Alberto), “Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores. El tratamiento del error del consumidor”, Editorial TECNOS, I Edición, Madrid, 2000, 27 p.)

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no solo cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad, sino también, cuando no sea incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículo 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Consecuentemente, corresponde subrayar, que el fin de la normativa de la materia marcaria es otorgar protección a los signos que distinguen claramente un producto de otro, pues con ello lo que se pretende es permitirle al consumidor, elegir lo que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

quiere dentro de un grupo de bienes o servicios de la misma especie, o con lo cual se reconoce también el mérito de su titular, que ha logrado posicionar su producto positivamente en el mercado distinguido por una marca.

Tratándose de una señal de publicidad, dada su finalidad dentro del mercado, aplicando un criterio diverso al aplicable a las marcas, resalta su función identificatoria, razón por la que éstas suelen configurarse más bien con algún sentido o carácter descriptivo. Dice al respecto la doctrina: *“La frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función que será el vínculo entre la marca y el público consumidor...”* (El subrayado no es del original) (OTAMENDI (Jorge), *“Derecho de Marcas”*, Abedlo-Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires, 1999, p.60). Lo anterior no implica que el criterio de distintividad no sea relevante en la inscripción de las señales de publicidad, sino que aquí se manifiesta en forma más atenuada, dado que su valoración siempre se constituirá un presupuesto necesario para determinar si no se configuran las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, a criterio de este Tribunal, el signo propuesto, en sí mismo describe una característica del producto a proteger, y aunque sostenga la parte inconforme que no se trata en este caso de que el consumidor identifique la denominación directamente con la margarina u otro producto determinado, lo cierto es que para el consumidor promedio este efecto se puede producir, además de que los términos en sí mismos dotan al producto relacionado de una cualidad. La recurrente sostiene que el signo que se pretende inscribir es una frase evocativa, pues requiere de parte del consumidor medio, algún grado de imaginación y esfuerzo intelectual para provocar en él la idea relacionada con algunos de ellos. Según manifiesta, *“la denominación “SABOR NATURAL A MANTEQUILLA”, no hace referencia a ningún producto determinado, es una expresión publicitaria que destaca características de muchos tipos de productos, no sólo de margarinas, hay una gama sin fin de productos en el mercado con estas características. Por lo cual, la señal de propaganda “SABOR NATURAL A MANTEQUILLA” no está describiendo ni calificando el producto que se está comercializando, es decir la margarina”*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Esta Instancia Superior no comparte los argumentos de la parte inconforme, pues tal como lo define la doctrina, “ *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63.

Respecto al carácter evocativo de un signo distintivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 37- IP-200, en la sentencia emitida el veinticinco de agosto de dos mil, señaló respecto a las marcas evocativas, en lo que interesa, lo siguiente: “*Las marcas evocativas son débiles, ya que cualquier persona puede evocar estas propiedades al usar su marca, haciendo que su titular no pueda impedir que otras marcas utilicen estas características y propiedades. La debilidad está en la coexistencia de marcas que evoquen iguales características. Este Tribunal ha manifestado al respecto: “La jurisprudencia de este Órgano Comunitario ha profundizado sobre la naturaleza evocativa de los signos que puedan llevar al consumidor a una asociación de ideas con los bienes o servicios que se pretenden designar” y continúa la sentencia “que en la medida en que estos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que –por ser factibles de utilizarse en diversos productos– afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos. “Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente...Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo...”*”

En el caso conocido en el sub litem, resalta que el signo propuesto denota una cualidad sobre los demás competidores de su misma especie o género, que por su naturaleza no necesariamente tiene, concediéndole un contenido carente de distintividad. Desde esta perspectiva, bien hizo el Registro a quo al determinar que *“estudiada la expresión en su conjunto y relacionada con los productos que se desea promocionar, se detecta cierta ambigüedad, al publicitar su supuesto sabor original o verdadero de **mantequilla** para la promoción de un empaque de **margarina**, siendo ambos productos, como antes se definió, de naturaleza distinta.”* *“...la frase publicitaria induce a error al consumidor, al sugerir visualmente e ideológicamente que el producto es o contiene mantequilla, siendo lo correcto margarina. Que este Registro reconoce que en ambos productos, ocurre una situación de similitud únicamente respecto del **uso y aplicación**; sin embargo priva el derecho del consumidor de escoger libremente el producto de su preferencia por lo que no es válido, fomentar en forma engañosa el consumo de alguno de ellos, en detrimento de la distintividad (diferenciación), interés del consumidor y del esfuerzo de los demás comerciantes”*

QUINTO: Bajo esa perspectiva, el signo cuya protección se busca, tal y como se solicita, podría inducir a engaño, en cuanto describe una característica del producto a proteger que no tiene, de ahí que además, bien se fundamentó el rechazo del signo solicitado en la disposición contenida en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas, pues dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*.

El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Asimismo, a efecto de determinar si una marca es engañosa, la doctrina marcaria señala que; *“deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue...Igualmente, existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo, aunque sí lo hace en relación con otros servicios relacionados.”* (MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., op cit, pág.119).

Esta causal relativa a los signos engañosos, pretende resguardar al consumidor promedio, por cuanto éste no suele reconocer a primera vista la naturaleza, la calidad y cualidad del producto, su primera impresión es determinante y de ahí surge la necesidad de que el signo no induzca a error y cuente con un alto grado de distintividad, característica fundamental que debe ostentar para que sea consentido su registro, pues una de las funciones del signo publicitario, al igual que de las marcas, se sustenta en no producir confusión respecto a la información que debe suministrar.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la señal de propaganda **SABOR NATURAL A MANTEQUILLA** , vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad, genera riesgo de confusión y puede resultar engañosa respecto de las cualidades del producto que intenta publicitar, por lo que, con fundamento en el artículo 61, 62 literal a) y 7 literal j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Disitintivos, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y ocho minutos con catorce segundos del primero de setiembre del dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas y ocho minutos con catorce segundos del primero de setiembre del dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Abarca Durán