



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2008-0127-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “IN DER HARMONIE MIT NATUR”

In Harmony With Nature S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 3860-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 290 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas del dieciséis de junio del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su calidad de apoderada especial de la sociedad **IN HARMONY WITH NATURE S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y siete mil seiscientos setenta y siete, con establecimiento administrativo y comercial situado en Santa Ana, de la Agencia del Instituto Costarricense de Electricidad quinientos metros este y setenta y cinco metros sur, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos, treinta y nueve segundos del trece de noviembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de mayo del dos mil seis, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa aludida, solicitó al Registro la inscripción de la señal de propaganda “**IN DER**



HARMONIE MIT NATUR”, para promocionar artículos tales como papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, material de inscripción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, así como servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, negocios inmobiliarios, educación, formación, esparcimiento, para ser relacionada con el nombre comercial “Corredor Tenorito Corobicí En Armonía con la Naturaleza”. Posteriormente, mediante escrito presentado ante el Registro el primero de noviembre del dos mil seis, la solicitante eliminó de las actividades a promocionar con esa señal de propaganda los “servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las ocho horas, treinta minutos, treinta y nueve segundos del trece de noviembre del dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “ **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”, en consideración a que ya existe inscrita, bajo el Acta No 1672, la señal de propaganda “**EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA**”, propiedad de **BIORGANIC S.A.**

TERCERO: Que contra la resolución citada, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **IN HARMONY WITH NATURE S.A.**, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas, veintiocho minutos, del catorce de febrero del dos mil ocho.

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 pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran 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: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1- Que bajo el Acta N° 1672 se encuentra inscrita la señal de propaganda **“EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA”**, desde el 2 de julio del 2001, propiedad de **BIORGANIC, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento diez mil setecientos setenta y tres-veintinueve, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar la venta de productos químicos destinados a la industria, a ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, abonos para las tierras (naturales y artificiales). (Ver folio 33).

2- Que bajo el Acta N° 136129 se encuentra inscrita la señal de propaganda **“CORREDOR TENORITO COROBICÍ EN ARMONIA CON LA NATURALEZA”**, desde el 26 de noviembre del 2001, propiedad de **ARMONY WITH NATURE S.A.**, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar servicios turísticos y ambientales. Así, como el nombre comercial del mismo nombre que la señal de propaganda, para distinguir y proteger un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios turísticos y ambientales, ubicado en San José, Santa Ana, del Ice 500 metros al este y 75 Sur. (Ver folio 34).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. La representante de la empresa **IN ARMONY WITH NATURE S.A.**, solicitó la inscripción de la señal de propaganda **“IN DER HARMONIE MIT NATUR”**,



para promocionar artículos tales como papel cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, material de inscripción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, así como servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, negocios inmobiliarios, educación, formación, esparcimiento, para ser relacionada con el nombre comercial “Corredor Tenorito Corobicí En Armonía con la Naturaleza”.

La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta minutos, treinta y nueve segundos del trece de noviembre del dos mil siete, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, por considerar, tal y como lo señala en el considerando octavo de la resolución impugnada, que el signo distintivo solicitado **“IN DER HARMONIE MIT NATUR”** como señal de publicidad comercial no cumple con lo establecido en la legislación correspondiente por cuanto tal distintivo marcario es idéntico a una señal de propaganda que ya obtuvo protección registral, por lo que no cumple con los requisitos de novedad y originalidad que le otorgan a la frase la distintividad necesaria para que se constituya en derecho, además, porque se observa un alto riesgo de confusión y engaño en el consumidor, por cuanto se podría asociar que los productos que pretende promocionar la solicitante comparten el mismo origen empresarial, otorgando una procedencia de los productos o servicios distinta a la verdadera, en razón de lo cual es irregistrable al transgredir el artículo 62° inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La apelante en la audiencia conferida ante esta Instancia, concretamente expone sus agravios en dos alegaciones: Que no existe disposición normativa que limite la protección de la señal de propaganda a los productos, servicios o actividades protegidas por la marca o el nombre comercial con las cuales se relaciona; además estima que el principio de especialidad resulta aplicable a las señales de propaganda, de tal forma que ante una similitud o identidad entre



una que se pretenda inscribir y una registrada, procede la coexistencia registral, si promocionan productos o servicios diferentes, como considera ocurre en el caso que nos ocupa.

CUARTO: SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con el artículo 2º, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

*“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**”.* (la negrilla no es del texto original).

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 40º 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 (Art. 63º Ley de Marcas). 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 2º, sea, ser lo suficientemente distintiva y que la expresión no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62º 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 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6º quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

QUINTO: SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL “IN DER HARMONIE MIT NATUR”. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la señal



de propaganda mencionada, fundamentándose para ello, en el artículo 62° inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

“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:

(...)

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero”.

Este Tribunal comparte esa decisión, por cuanto la normativa en la que se fundamenta el Registro a quo, es muy clara al prohibir la inscripción de un signo y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea **igual o similar a una expresión o señal de publicidad inscrita o en uso por parte de un tercero**, en razón de que esa identidad o similitud podría causar en los consumidores un riesgo de confusión al no existir elementos diferenciadores, que permitan a éstos identificar e individualizar los productos o servicios procedente de un empresario o grupo de empresarios respecto de los productos o servicios de otro grupo de empresarios o un establecimiento comercial identificado con un nombre comercial respecto de otro, con el afán de que éstos sean reconocidos, siendo, que para ello, la señal de publicidad comercial debe cumplir con el requisito de la distintividad, el cual se constituye en un elemento sine qua non para obtener la respectiva protección registral.

En virtud de lo anterior, y analizadas en su conjunto la expresión o señal de publicidad comercial solicitada **“IN DER HARMONIE MIT NATUR”**, para promocionar artículos tales como papel cartón y artículos de estas materias, productos de imprensa, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, material de inscripción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, así como servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales,



administración comercial, trabajos de oficina, negocios inmobiliarios, educación, formación, esparcimiento, para ser relacionada con el nombre comercial “**Corredor Tenorito Corobicí En Armonía con la Naturaleza**” y la expresión o señal de publicidad comercial inscrita “**EN ARMONIA CON LA NATURALEZA**”, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar la venta de productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, abonos para las tierras (naturales y artificiales), presentan un grado de similitud, por las razones que se expondrán.

La señal de publicidad comercial solicitada “**IN DER HARMONIE MIT NATUR**”, a pesar de que se encuentra en idioma alemán, su traducción al castellano significa “**viviendo en armonía con la naturaleza**”, ocurriendo que el contenido de los términos que conforman esa locución son genéricos y de uso común, careciendo de originalidad y distintividad para convertirla en un signo distintivo, y la denominación de la señal o expresión de publicidad comercial solicitada “**IN DER HARMONIE MIT NATUR**” y la señal inscrita “**EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA**”, resultan muy parecidas, ello por cuanto puede observarse, que los conceptos de la señal solicitada con respecto a las inscrita, son similares, pues como se indicó, en el idioma castellano la señal pretendida “**IN DER HARMONIE MIT NATUR**”, significa en armonía con la naturaleza, que es lo que va a recordar el público consumidor, existiendo por consiguiente, desde el punto de vista ideológico, una semejanza conceptual. Así, analizados en forma global y conjunta ambas señales, puede precisarse, que la que se pretende registrar no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, impidiéndole a los consumidores diferenciar una denominación de la otra., pues, la idea que generan en la mente del consumidor es la misma, de ahí, que este Tribunal comparte el criterio del Registro a quo, cuando indica:

*“ (...) en cuanto al cotejo **ideológico**, en nuestro caso, ambas marcas, nos remiten a una misma idea, es decir que los productos que se pretenden promocionar, sean los que sean, están armonía con la naturaleza, es decir engloban una misma filosofía de*



vida, es decir natural, sana, sostenida, etc., por lo que ambas señales de publicidad ofrecen al público consumidor el mismo concepto ideológico, al evocar las mismas condiciones”. (Destacado en negrilla es del original).

Como consecuencia de lo anterior, se concluye, que la señal pretendida carece del requisito indispensable para la protección de un signo distintivo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2°, en conexión con el artículo 62° inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO: De igual forma, cabe destacar, que la señal de publicidad comercial solicitada “**IN DER HARMONIE MIT NATUR**”, en definitiva es un signo que puede inducir a engaño o confusión, en el sentido, de que esta señal está dirigida a promocionar una diversidad de productos, siendo, que alguno de los productos de la señal solicitada tienen relación con alguno de los productos amparados por la señal inscrita, sobre todo en lo concerniente a los **productos de imprenta y fotografía**, los cuales están contenidos en la señal inscrita, pues, como puede apreciarse en la inscrita nos encontramos con los **productos químicos destinados a la industria y la fotografía**, dándose por consiguiente, una identidad parcial entre los productos que promocionan ambas señales, aspecto, que no permite un grado de distintividad, lo que lleva al consumidor a un riesgo de confusión, al colocar al consumidor en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos promocionados con la señal pretendida y los publicitados por la señal inscrita, siendo, que esa incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia, situación, que imposibilita la protección de la señal o expresión de publicidad comercial solicitada, tal y como lo establece el inciso d) del artículo 62°, de la Ley de Marcas.

SÉTIMO: Otro aspecto a analizar, y el cual viene a subrayar, las razones por las cuales no es factible la protección de la señal o expresión de publicidad comercial solicitada, es el hecho de que la representante de la empresa destacó en la solicitud de la señal pretendida y en el



escrito de expresión de agravios, que la misma está asociada con el nombre comercial “**Corredor Tenorito Corobicí En Armonía con la Naturaleza**”, signo distintivo que distingue y protege un establecimiento comercial dedicado a brindar **servicios turísticos y ambientales**, por lo que es dable señalar, que este Tribunal no comparte tal aspecto, ya que la pretendida señal en definitiva no va encaminada a difundir entre el público consumidor los “**servicios turísticos y ambientales**”, a los que se dedica el establecimiento comercial al que está asociado, quebrantándose la relación objetiva que debe existir entre el emblema publicitario y el nombre comercial promocionado, dado que de los autos queda comprobado que la señal solicitada está dirigida a recalcar la atención de los consumidores sobre los productos y servicios de: **imprenta, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, material de inscripción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje, caracteres de imprenta, así como servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, negocios inmobiliarios, educación, formación, esparcimiento**, que como se deduce, éstos no tienen ninguna relación con el giro comercial de la empresa o establecimiento comercial distinguido y protegido con el signo distintivo mencionado, lo que significa, que la señal de publicidad comercial pretendida proporcionaría en la mente de los consumidores una comunicación e información errónea, porque hace creer a éstos consumidores que van a adquirir “**servicios turísticos y ambientales**” de un establecimiento comercial reconocido con el nombre “**Corredor Tenorito Corobicí En Armonía con la Naturaleza**”, por lo que se podría decir que induce a engaño y confusión a los consumidores, ya que estaría captando la atención de futuros compradores sobre una actividad comercial que no es objeto del establecimiento mercantil. De ahí, que este Tribunal no comparte lo argumentado por la representante de la empresa apelante cuando en su escrito de agravios manifiesta que (...) *los artículos que pretende promocionar mi representada, a través de la señal de propaganda, sí coinciden con la actividad principal del nombre comercial al que se le relacionada*”, de ahí que sean aplicables los incisos a) del numeral 62° y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la señal de propaganda o expresión de publicidad solicitada “**IN DER HARMONIE MIT NATUR**”, sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaría en perjuicio de la empresa **BIORGANIC S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento diez mil setecientos setenta y tres-veintinueve, titular de la señal de publicidad comercial “**EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA**”, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de julio del 2001, ello de conformidad con el numeral 25° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

OCTAVO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa IN HARMONY WITH NATURE S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos, treinta y nueve segundos, del trece de noviembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

NOVENO: 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa IN HARMONY WITH NATURE S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos, treinta y nueve segundos del trece de noviembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRITORES

Señal de publicad comercial

NA. Señal de Propaganda

UP. Señales de Propaganda

TR. Marcas inadmisibles

TNR. 00.43.25