



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0647-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “MÁS ABSORCIÓN, MENOS CAMBIOS”

LAMBI S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6311-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 317-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado en segundas nupcias, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0669-0228, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LAMBI S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Avenida Las Torres No. 402, Parque Industrial Escobedo, Código Postal 66062, Escobedo, Nuevo León, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con diecisiete minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 6 de julio de 2011, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda



“**MÁS ABSORCIÓN, MENOS CAMBIOS**”, para promocionar los productos de la marca de fábrica y comercio “**BEBIN**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, inscrita bajo el registro No. 215409, que protege y distingue: “*todo tipo de pañales comprendidos dentro de la clase 16, principalmente pañales desechables*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:40:20 horas del 12 de marzo de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que el signo solicitado resulta violatorio según la prohibición establecida en el artículo 62 inciso a) en relación con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. (Ver folio 11)

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con diecisiete minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2012, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en representación de la empresa **LAMBI S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. 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. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la señal de propaganda “**MÁS ABSORCIÓN, MENOS CAMBIOS**”, dado que la misma no cumple con lo establecido en la legislación marcaria por cuanto tal distintivo tiene un alto riesgo de confusión y engaño en el consumidor, por cuanto se podría asociar que los productos que pretende promocionar el solicitante son todos más absorbentes y por ende más económicos, al no tener que realizar tantos cambios, otorgando una característica de los productos que no se sabe verdadera, en razón de lo cual es irregistrable al transgredir el artículo 62 inciso a) en concordancia con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Por su parte el apelante no expresó agravios.

TERCERO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por



el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la inscripción del signo solicitado, ya que éste incurre en la prohibición establecida en el artículo 62 inciso a) en concordancia con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo, por las siguientes razones.

CUARTO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas), 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 No. 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, los incisos d) y j) 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 ni resultar engañosas respecto de la naturaleza de los productos que se distinguen con la marca asociada a la señal de propaganda.

QUINTO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos que los productos que distingue la marca registrada en clase 16 “**BEBIN**”, a la cual va asociada la señal de



propaganda solicitada “**MÁS ABSORCIÓN, MENOS CAMBIOS**”, son:

“todo tipo de pañales comprendidos dentro de la clase 16, principalmente pañales desechables”

Así las cosas, el análisis de la señal de propaganda para verificar su registrabilidad debe centrarse en si el mismo es original y característico, sea que no se esté apropiando de frases o términos que sean de uso general y común por los competidores para referirse a los mismos productos y servicios y que el consumidor pueda reconocerlos fácilmente y pueda atraer su atención. El atraer la atención es una característica que deben tener esas expresiones o señales, la cual busca llevar al consumidor a enfocarse sobre las marcas, características, funcionalidad, beneficios u otros elementos del producto protegido.

La señal cuyo registro se solicita emplea dos términos “absorción” y “cambios”, que son genéricos y se refieren a las cualidades esperadas de los productos, que sean absorbentes y que en razón de ello permitan hacer menos cambios. La pregunta central sería si la frase es lo suficientemente original para que pueda distinguirse de otras expresiones que se refieran a las cualidades de absorción y cambios que presentan estos productos.

A criterio de este Tribunal, la señal de propaganda propuesta, no tiene la facultad de ser distintiva del producto como bien lo señala el Registro por estar compuesta únicamente de elementos que se refieren a características del producto, las cuales sobre pesan dentro del conjunto, por lo que la expresión es fundamentalmente descriptiva de cualidades, sea que da más absorción, lo que implica o podría pensarse que se harán menos cambios de pañal por ser más absorbente, característica descriptiva que la hace incurrir en la prohibición del artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas que remite a su vez al artículo 7 inciso d) del mismo cuerpo normativo, ya que la frase por su forma directa raya en lo descriptivo de la cualidad “*más absorción, menos cambios*”.



En razón de todo lo anteriormente expuesto, y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LAMBI, S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LAMBI, S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos y cincuenta y cinco segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la señal de propaganda presentada. 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

DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25