



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0601-TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “*COMO TIENE QUE SER*”

VERMAL ASSETS CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11735-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 341 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-800-402, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VERMAL ASSETS CORP**, sociedad domiciliada en la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, dos segundos del trece de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de diciembre de dos mil diez, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula 1-487-992 y en representación de la CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A., solicitó el registro como señal de propaganda de la frase “***COMO TIENE QUE SER***” para distinguir “*promoción relacionada con los servicios para proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal*” a ser utilizada con la marca “***FRESCO ROSTI***”, inscrita bajo el Registro No. 203968.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, dos segundos del trece de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano el registro de la señal de propaganda solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha tres de junio de dos mil once, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la solicitante **VERMAL ASSETS CORP.**, en razón de haber sido traspasada la señal de propaganda a esta última, apeló la resolución final referida, y por ello 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 invalidez 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 la Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la señal de propaganda **“COMO DEBE SER”**, Registro No. 153371, vigente desde el 05 de agosto de 2005, a nombre de **COPROLAC, S.A.**, en clase 50 de la Nomenclatura Internacional, para promocionar **“Quesos y natillas de todo tipo”**, (ver folios 4 y 5)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA FALTA DE AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda presentada originalmente por la Corporación Rostipollos, S. A. y que luego fue traspasada a la empresa Vermal Assets Corp., por considerarla inadmisibile por derechos de terceros, en virtud de la gran similitud con la señal de propaganda inscrita bajo Registro No. 153371, lo que denota falta de distintividad, y en consecuencia es inminente que se produzca un riesgo de confusión en el consumidor, transgrediendo los literales b) y d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, 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 haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la empresa solicitante **VERMAL ASSETS CORP.**, representada por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, omitió expresar el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada,



pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para ser conocido en Alzada, ya que en él no se objetó, contradujo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo antes expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Para admitir el registro de un signo marcario la Autoridad Registral debe verificar que éste posea una aptitud distintiva suficiente, que le permita diferenciar los productos a proteger de otros similares que se encuentren en el mercado. Asimismo, el signo propuesto no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. Tampoco debe generar un riesgo de confusión al público consumidor, que se presentaría cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico y que estén destinados a proteger y distinguir productos similares o susceptibles de ser relacionados.

La forma de determinar tal riesgo, exige que el operador de Derecho primero se sitúe en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los



productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innmercido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo ya inscrito a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, y teniendo presente que la señal de propaganda inscrita “**COMO DEBE SER**”, lo es para promocionar quesos y natillas y la propuesta, “**COMO TIENE QUE SER**”, entre otros, es para la promoción de servicios de alimentos, resulta claro que además de su similitud gráfica, fonética e ideológica, coinciden en su objeto de protección, por ello, comparte este Tribunal el razonamiento del Registro *a quo* en la resolución venida en alzada, en razón de lo cual, lo procedente es confirmarla, toda vez que efectivamente la señal solicitada se encuentra dentro de las prohibiciones que indica en sus incisos b) y d) el artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dado lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **Vermal Assets Corp.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, dos segundos del trece de mayo de dos mil once.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **Vermal Assets Corp.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, dos segundos del trece de mayo de dos mil once, para que se deniegue el registro de la señal de propaganda “**COMO TIENE QUE SER**”. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.