

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0193-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como señal de propaganda del signo
MANTEQUILLOSAMENTE DELICIOSO**

Unilever NV y otro, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3528-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 419-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud de los recursos de apelación planteados por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Unilever NV, organizada y existente bajo las leyes de Holanda, y por el Licenciado Dennis José Aguiluz Milla, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, quien dijo representar a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, nueve minutos, del diecinueve de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de junio de dos mil tres, el Licenciado Robert Van Der Putten Reyes, quien dijo representar a la empresa Compañía Numar S.A., solicitó el registro como señal de propaganda del signo

MANTEQUILLOSAMENTE DELICIOSO

para atraer la atención de los consumidores sobre el empaque de los aceites y grasas comestibles o por cualquier medio publicitario.

SEGUNDO. Que en fecha doce de abril de dos mil cuatro, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a Unilever NV, y el Ingeniero Jorge Pattoni Sáenz, representando a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL, se opusieron al registro solicitado.

TERCERO. Que a las quince horas nueve minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones planteadas y acoger la solicitud de registro.

CUARTO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho, Unilever NV y la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL apelaron la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; 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. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL. Este Tribunal no entra a conocer el recurso de apelación, por las razones que de seguido se examinan, y por consiguiente, deberá declarar mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis José Aguiluz Milla. El artículo 103 del Código Procesal Civil indica:

“Artículo 103.- Comprobación de la capacidad.

Los representantes deberán demostrar su capacidad procesal en la primera gestión que realicen.”

Dicha demostración, además, deberá realizarse de acuerdo con las reglas establecidas para la presentación de documentos a los procedimientos administrativos. Para el caso concreto, citamos el artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública:

“Artículo 295.-

Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.”

Así, vemos como, junto con la presentación del recurso de apelación del Lic. Aguiluz Milla, se

presenta una copia simple de un poder otorgado a él por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. (folio 99), siendo que con dicho documento no puede acreditar válidamente su carácter de apoderado, por lo que no se puede tener como válidas sus actuaciones en representación de ésta empresa.

TERCERO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en el 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.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley mencionada, 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.

Examinada la petitoria inicial presentada por Compañía Numar S.A., se advierte que no indica la marca o el nombre comercial a que se referirá la señal de propaganda solicitada, faltando así un presupuesto básico para inscribir la referida señal.

Analizando la jurisprudencia extranjera, observamos que en otros ordenamientos jurídicos también se exige el requisito aquí echado de menos, así por ejemplo, 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)"*.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero del 2002, señala en su artículo 40 *"(...) que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiera y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite."* (subrayado nuestro).

Así, se torna imposible el poder registrar el signo solicitado como señal de propaganda, ya que dicho registro debe de indicar a cual marca o nombre comercial se refiere, lo cual no fue indicado por la solicitante en el momento procesal oportuno, sea el de la solicitud.

CUARTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. Este Tribunal, aparte de la imposibilidad para poder registrar el signo solicitado como señal de propaganda según lo considerado anteriormente, aúna a estos

argumentos el hecho de que la expresión MANTEQUILLOSAMENTE DELICIOSO hace alusión directa a un producto específico, sea la mantequilla. Si los productos sobre los que se pretende llamar la atención del consumidor con dicho signo son aceites y grasas comestibles, respecto de ellos el signo resulta susceptible de causar confusión en el consumidor acerca de la naturaleza de los productos que se pretenden publicitar, ya que no todo aceite o grasa comestible es mantequilla, incurriendo en la causal de rechazo contenida en el inciso a) del artículo 62 relacionado con los incisos d) y j) del artículo 7, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en lo antes dicho, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Unilever NV en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, nueve minutos, del diecinueve de noviembre de dos mil siete, la cual se revoca denegándose el registro de la señal de propaganda solicitada.

SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden: 1- Se declara mal admitido el recurso de apelación planteado por Dennis José Aguiluz Milla en nombre de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. 2- Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Unilever NV en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, nueve minutos, del diecinueve de noviembre de dos mil siete, la

cual se revoca denegándose el registro de señal de propaganda solicitado. 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.**

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

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