



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0688-TRA-PI

Solicitud de registro de la señal de propaganda: “CALIDAD QUE DA GUSTO”

SOCIEDADES DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2011-4547)

Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 453-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de mayo del dos mil once, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su calidad ya mencionada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**CALIDAD QUE DA GUSTO**” para promocionar y distinguir en clase 29 internacional “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; fruta y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, lecho y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos; productos protegidos



por la solicitud de la marca Bonlac (Diseño), en clase 29 inscrita el 20 de marzo de 1997, según Registro 100548 y a la cual se refiere esta señal de propaganda. Clase 30 internacional: Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pasteles y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias, hielo, **productos protegidos** por la solicitud de la marca Bonlac (diseño), en clase 30 inscrita el 06 de enero de 1997, según Registro 98579 y a la cual se refiere esta señal de propaganda. Clase 32 internacional: Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas ; **productos protegidos** por la solicitud de la marca Bonlac (diseño), en clase 32 inscrita el 28 de febrero de 1997, según Registro 100130 y a la cual se refiere la señal de propaganda.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “... *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).*”

TERCERO. Que contra la resolución citada, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, interpuso recurso de apelación, mediante escrito presentado al Registro el veintiocho de julio de dos mil once, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no es pertinente exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A**, solicitó la inscripción de la señal de Propaganda “**CALIDAD QUE DA GUSTO**”, para promocionar “Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; fruta y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, lecho y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas, encurtidos; productos protegidos por la solicitud de la marca Bonlac (Diseño), **Registro número 100548**. Para promocionar Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, arroz, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pasteles y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias, hielo, relacionada con la marca Bonlac (diseño), **registro número 98579**. Para promocionar Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas; Relacionada con la marca Bonlac (diseño), **Registro número 100130**.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de dicha señal, por considerar, que: (...) “*la señal de propaganda “Calidad que da gusto, no es susceptible de apropiación registral, en virtud de que el término que forma parte del signo marcario solicitado podría causar error de apreciación y engaño en el consumidor al darle la idea de que los artículos comercializados cuentan con estas características, y podrían ser hasta de mejor “calidad” que los existentes en el mercado, situación que no precisamente tiene que ser certera. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a título de marca en relación con ninguna clase de productos o servicios. Existen determinados signos en el mercado que pueden ser singularmente atractivos para los competidores y cuyo libre uso sería incompatible con el registro como marca...*”

Por su parte, el representante, de la empresa apelante manifestó que el Registro tiene una errónea concepción sobre el significado de la señal de propaganda propuesta, ya que en ningún momento



expresa de forma directa la naturaleza de los productos que busca promocionar o que los mismos son los únicos de calidad en el mercado, y que la señal de propaganda es accesoria a la marca a la cual se solicita, siendo que el signo distintivo solicitado sí posee suficiente distintividad, además no se encuentra comprendido dentro de las causales que pueden denegar el registro, por cuanto la señal de propaganda en conjunto con las marcas que busca promocionar sí es distintiva y no generaría confusión por parte del público consumidor.

TERCERO. 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 negrita 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 40 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. 63 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.

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL: “CALIDAD QUE DA GUSTO”

En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, fundamentándose para ello en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal comparte esa decisión por cuanto analizado en su conjunto el signo solicitado, no



resulta susceptible de ser registrado, ya que se encuentra incurso en la prohibición establecida en dicha norma, que dispone lo siguiente: ***Prohibiciones para el registro. 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), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley***”, cayendo precisamente la frase que se pretende inscribir, en varias de las prohibiciones contempladas tales literales, tal como a continuación se pasa a explicar.

Partiendo de lo expuesto, la expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral denominada **“CALIDAD QUE DA GUSTO”** solicitada para atraer la atención del público consumidor relacionado con las marcas: Bonlac (Diseño), **Registro número 100548**. Bonlac (diseño), **registro número 98579**. Bonlac (diseño), **Registro número 100130** de la cual puede precisarse, que el elemento o palabras preponderantes son **“CALIDAD QUE DA GUSTO”**, siendo, las que tienen mayor fuerza perceptiva, y por ende, es lo que va a ser percibido auditiva y visualmente más rápidamente por el público consumidor, en razón, del impacto que produce en la mente de éste.

Como puede verse, la señal pretendida, constituye una denominación descriptiva que designa cualidades de los productos que distribuyen estos comercios, de tal forma que los consumidores perfectamente podrían adquirir tales productos en estos negocios porque están creyendo que éstos cumplen con las referidas cualidades, que pueden ser ciertas o no, de lo que se deduce que la expresión señalada anteriormente, le atribuye a los productos que promociona unas determinadas **cualidades**, que es lo que precisamente, en cuanto a este punto, proscribe la normativa.

Pero de manera adicional, debe acotar este Tribunal que además de ***descriptivo***, el signo solicitado resultaría ***engañoso***, en la medida en que no hay evidencia alguna del presunto carácter de ser **“CALIDAD QUE DA GUSTO”**,” de los productos que ampararía la expresión de publicidad bajo análisis, por otra parte, de ninguna manera sería posible determinar objetivamente el presunto carácter de tales productos por lo que no es dable pretender que cuente con amparo registral como el que sugiere el signo en cuestión.



De tal suerte, la expresión de publicidad comercial en estudio, no es susceptible de ser registrada por la relación de los artículos **62 inciso a)**, y **7 incisos d) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cierto es que, según lo dispuesto en la definición de la figura de comentario contemplada en el numeral 2º de la Ley citada, este tipo de leyendas deben ser distintivas, al indicar la definición que la señal debe ser “original (distintiva)” y característico”, requisitos que de acuerdo a lo expuesto en el considerando que antecede, no reúne la señal propuesta, por el hecho de generar riesgo de engaño porque el consumidor es llevado a pensar que el producto le generaría gusto “satisfacción” por su calidad, de ahí que este Tribunal no comparte lo argumentado por el representante de la empresa solicitante, cuando manifiesta a folio 33, en su expresión de agravios que: “(...) *el signo no sólo cumple con los requisitos intrínsecos de distintividad, sino que además se encuentra comprendido dentro de las causales que pueden denegar el registro, **por cuanto la señal de propaganda en conjunto con las marcas que busca promocionar sí es suficientemente distintiva** ...*” (Lo subrayado y destacado en negrita es del original), ya que de acuerdo a lo analizado, la señal carece de distintividad, por lo que este Tribunal comparte el criterio de irregistrabilidad al que arribó el Registro **a quo** en la resolución impugnada.

Alega la empresa apelante, en su escrito de agravios, que el Registro tiene una errónea concepción sobre el significado de la señal de propaganda propuesta, ya que en ningún momento expresa de forma directa la naturaleza de los productos que busca promocionar o que los mismos son los únicos de calidad en el mercado, al respecto considera este Tribunal que dichos agravios deben ser rechazados ya que en el presente caso, ha quedado claro que el signo **CALIDAD QUE DA GUSTO** está constituido por términos descriptivos, careciendo de la originalidad necesaria para ser objeto de protección registral.

QUINTO. 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 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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, apoderado especial de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y cincuenta y dos segundos del veinte de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma denegando la inscripción de la señal de propaganda “**CALIDAD QUE DA GUSTO**”. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRITORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA. SEÑAL DE PROPAGANDA

UP. SEÑALES DE PROPAGANDA

TR. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.43.25