



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0111-TRA-PI

Solicitud de registro de la expresión de publicidad: “RICO EN SALUD”

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 151-2003)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 510-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del diecinueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, bínubo, casado, Abogado, vecino de Curridabat, San José, titular de la cédula de identidad número 8-073-586, en su calidad de Apoderado de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-004-045002, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de enero de 2003, el Licenciado Robert van der Putten Reyes, en representación de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó el registro de la expresión **“RICO EN SALUD”**, como *“señal de propaganda”*.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre de 2003, el Ingeniero Jorge



Pattoni Sáenz, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud.

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: I. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “RICO EN SALUD”, presentado [sic] por COMPAÑÍA NUMAR, S.A. II. Se ordena continuar con el trámite de la solicitud de inscripción. (...). NOTIFÍQUESE.”***

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de enero de 2008, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 19 de agosto de 2008, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Si bien considera la mayoría de este Tribunal que podría haber un aparente vicio de ***incongruencia*** en la resolución venida en alzada, por cuanto se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de registro que interesa, con fundamento en los



principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causar indefensión a las partes tal omisión, considera este Tribunal procedente entrar a conocer de este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas al respecto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por su falta de pertinencia, así como por la manera en que será resuelto este asunto, este Tribunal deja sin efecto alguno la totalidad de los “Hechos Probados” y “No Probados” contenidos en la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DE LA EXPRESIÓN PUBLICITARIA SOLICITADA. De conformidad con el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978 de L 6 de enero de 2000), la *expresión o señal de publicidad comercial*, conocidas coloquialmente como “*señales de propaganda*”, son:

“ (...) 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 definición se deduce que la finalidad de las *expresiones o señales de publicidad comercial*, es la de captar el interés del público sobre determinado producto, servicio, o establecimiento mercantil, debiendo ser tales expresiones o señales originales y características, es decir, propias y especiales para los productos, servicios o establecimientos sobre los que el titular de la *marca o nombre comercial* desea llamar la atención de los consumidores o usuarios.

Como derivación de esto último, el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas (Decreto



Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), estipula que en la solicitud de registro de una ***expresión o señal de publicidad comercial***, debe especificarse la *marca* o el *nombre comercial* solicitados o registrados, a los que se mantendrán ligada, necesariamente, la ***expresión o señal***, un nexo tan sólido y estrecho que determina, de conformidad con el artículo 63 de la citada Ley de Marcas, que aquellas existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, la *marca* o el *nombre comercial* al que se estén refiriendo.

Lo anterior se debe, a no dudarlo, a que permitir el registro indiscriminado de ***expresiones o señales de publicidad comercial***, sin el apoyo de una *marca* o *nombre comercial* de base, atentaría contra la prohibición general del artículo 8° de la Ley de Marcas, de inscribir signos desprovistos de distintividad, es decir, de carácter distintivo (Véase en igual sentido a Manuel LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, Civitas Ediciones S.L., 2002, p. 172). Nociones como las anteriores han permitido que la doctrina haya concluido que:

“ (...) *toda frase publicitaria cumple sin duda un papel identificador, aunque, a veces, pueda ser secundario, o mejor dicho coadyuvante. Tiene por finalidad publicitar un producto determinado y, si se trata de una buena publicidad, logrará este efecto que no será otro que el de **provocar el recuerdo del producto publicitado y el de su marca**...*” (Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002, p. 47; el subrayado y la negrita no son del original).

Se tiene entonces que en el caso de marras, una vez estudiado el expediente venido en alzada, y en particular el escrito inicial de la solicitud de registro del signo “**RICO EN SALUD**” como “*señal de propaganda*”, así como las diversas actuaciones efectuadas por cuenta suya, se echa de menos que la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.** hubiere especificado clara e indubitadamente, cuál sería la *marca* o el *nombre comercial* solicitados o registrados, a los que se debería mantener ligada la citada ***expresión de publicidad comercial***, por cuanto tan sólo se limitó a informar (a folio 2), que la utilizaría “*(...) en el empaque de los aceites y grasas comestibles o por cualquier medio publicitario*”, y a aportar una “*declaración jurada*” referente



a la existencia, giro y titularidad de su establecimiento fabril y comercial, documento que en este caso no hacía falta presentar, porque de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Marcas, ese es un requisito para el registro de los nombres comerciales, **absteniéndose así de vincular, de manera concreta, la expresión de publicidad propuesta, a alguna de sus eventuales marcas o nombres comerciales registrados.**

Lo relevante de esa falencia del escrito inicial, que se observa a todo lo largo del procedimiento tramitado en Primera Instancia, y que nunca llamó la atención del Registro de la Propiedad Industrial, como tampoco la de la COOPERATIVA opositora –valga acotar–, es que si en definitiva la existencia y el mantenimiento como signo protegido de una expresión o señal de publicidad comercial, surge y depende de su necesario nexo a una marca o a un nombre comercial, y a tal grado que el ciclo vital de aquél queda sujeto al de éstos (tal como se infiere de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 63 de la Ley de Marcas), como en el caso bajo examen no se encuentra acreditado tal nexo respecto del signo propuesto, no es procedente autorizar su registro, siendo más bien esa circunstancia, y no ninguno de los razonamientos efectuados por el **a quo** en la resolución apelada, lo que permite arribar a la conclusión dicha.

Con relación a esta última afirmación, no puede este Tribunal dejar de subrayar que teniendo a la vista la resolución venida en alzada, y particularmente su parte considerativa, resulta palmario que el Registro de la Propiedad Industrial, se extendió ahí en vanos razonamientos referentes a las técnicas a utilizar para la resolución de conflictos marcarios, y peor aún, para llevar a cabo un cotejo marcario, cuando lo cierto es que por lo que debía ser resuelto en el caso concreto (el registro de una expresión de publicidad comercial), **tales consideraciones resultaban ser inconducentes e inapropiadas, pues nada de ello era pertinente de ser abordado en el caso de distintivos como el que interesa aquí.** Tome nota la citada Autoridad Registral.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por mayoría, por cuanto la existencia del registro de una expresión o señal de publicidad comercial, queda sujeta a la existencia de una marca o un nombre comercial a los que debe quedar vinculada de manera



inexorable, **como en el caso bajo examen no fue acreditada tal circunstancia**, corresponde entonces declarar CON LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que se declara CON LUGAR la oposición formulada por la citada cooperativa, y por consiguiente, que SE DENIEGA la solicitud del registro de la expresión “**RICO EN SALUD**” como “*señal de propaganda*”, presentada por la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.**

QUINTO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y ocho minutos del primero de octubre de dos mil siete, la cual se revoca en todos sus extremos.— Se declara CON LUGAR la oposición formulada por la citada cooperativa, y por consiguiente, SE DENIEGA la solicitud del registro de la expresión “**RICO EN SALUD**” como “*señal de propaganda*”, presentada por la empresa **COMPAÑÍA NUMAR, S.A.**— Se da por agotada la vía administrativa.— El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la



- inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objección** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.



Con relación a dicho **principio de congruencia**, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud

de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, se anula la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.43.55