



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-0954-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL”

FRUGOSA S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 171-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 516-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Mexicana, domiciliada en Km.121/2 Antigua Carretera a Pachuca, 55340 Xalostoc, Estado de México, México, en contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de enero de dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio y como apoderado especial de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**,

presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL”**, para propósitos de propaganda o publicidad en relación a los siguientes productos: agua, agua pura, agua mineralizada, agua con sabor, agua con fruta, jugos, néctares, bebidas, bebidas de soya, bebidas carbonatadas, bebidas de fruta, bebidas de dieta, bebidas no alcohólicas, bebidas energéticas, zumos, polvos para preparar bebidas, otras preparaciones para hacer bebidas, que protegen y distinguen las marcas inscritas **“JUMEX LIGHT”**, **“JUMEX”** (DISEÑO), **“JUMEX AMI”**, **“JUMEX CHISPAZO”** y **“JUMEX”**, y a las marcas solicitadas **“JUMEX SOIA”** y **“JUMEX MAS”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: **“POR TANTO:** Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”**.

TERCERO. Contra la citada resolución, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, en fecha cuatro de noviembre de dos mil ocho, presenta Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo

que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se hace referencia a los hechos con tal naturaleza, por tratarse de un análisis de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FRUGOSA, S.A. DE C.V.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la señal de propaganda **“EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL”**, para propósitos de propaganda o publicidad en relación a los siguientes productos: agua, agua pura, agua mineralizada, agua con sabor, agua con fruta, jugos, néctares, bebidas, bebidas de soya, bebidas carbonatadas, bebidas de fruta, bebidas de dieta, bebidas no alcohólicas, bebidas energéticas, zumos, polvos para preparar bebidas, otras preparaciones para hacer bebidas, que protegen y distinguen las marcas inscritas **“JUMEX LIGHT”**, **“JUMEX” (DISEÑO)**, **“JUMEX AMI”**, **“JUMEX CHISPAZO”** y **“JUMEX”**, y a las solicitudes de registro de las marcas **“JUMEX SOIA”** y **“JUMEX MAS”**, en clase 32 de la Clasificación Internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62, inciso a) en concordancia con el numeral 7º ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda denominada **“EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL”**, por carecer de novedad y distintividad, al estar conformada por términos genéricos utilizados en el campo de la comercialización de productos de alto consumo en el mercado, así como por estar conformada por términos genéricos, atributivos y

descriptivos de cualidades, al transmitir una idea muy clara de lo que se trata, lo que podría llevar al consumidor a error o confusión, ya que por su contenido, transmite un sentido de mucha calidad en los productos que promociona.

Por su parte, el representante de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, alega que la señal de propaganda solicitada, va enlazada directamente con las marcas “JUMEX”, que evidentemente son conocidas en el mercado mundial por su variedad de jugos de frutas de tan alta calidad. Fundamenta su alegato, que la señal de propaganda es totalmente novedosa, original y distintiva, no crea confusión respecto de los servicios, productos o cualquier otro tema referido a la publicidad que se genera, y que los consumidores no van a saber de qué se trata, no existiendo competencia desleal, por cuanto **“EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL”** denota que son productos de alta calidad, sin que por ello denigre o indique que es mejor que otro, citando el punto tercero de la parte considerativa del voto No. 270-2005 emitido por este Tribunal, a las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, por lo que pide que se declare con lugar el recurso incoado y se ordene continuar con el trámite de solicitud de inscripción de la señal de propaganda que nos ocupa.

TERCERO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL. Según lo 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”*, ya que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original, es decir propia, especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios, tal y como se señala en doctrina, pues: *“la frase*

publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LexisNexis, Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.51)

Al respecto, el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece una complementariedad del signo marcario con una señal de publicidad, razón por lo que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial, debe especificar la marca o el nombre comercial con el que se usará el lema. Esa accesoriedad implica que, mientras no se finiquite la inscripción de esos signos distintivos, en regla de principio, el trámite de la señal de propaganda relacionada debe quedar en suspenso. Igualmente, la expresión o señal de publicidad gozará de protección por tiempo indefinido, pero su vigencia estará sujeta a la del signo a que se refiere o la acompaña.

Aunado a esto, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de cita, a las expresiones o señales de publicidad comercial les son aplicables la normativa sobre marcas contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es en razón de ello, que estriba que una expresión o señal de publicidad comercial, se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2º y además, que la expresión no se halle dentro de alguna de las causales de las que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL”**, conforme a lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que disponen lo siguiente:

“Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”.

De la normativa transcrita, resulta claro que para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta no debe ser descriptiva, atributiva y engañosa y debe cumplir además, con la condición de distintividad, pues su finalidad radica en la transmisión de información a los consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado. En este contexto, el carácter distintivo significa que los consumidores reconocen el producto como referencia a una fuente comercial específica. De tal forma, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es el de no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario juega un papel preponderante. Así, 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 deben poseer suficiente carácter distintivo, de tal modo que no induzcan a error en cuanto al origen, procedencia y calidad del bien o servicio.

En el presente asunto, analizada en su conjunto la señal de propaganda sometida a estudio, conforme lo dispone el párrafo primero del artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, que señala:

“Artículo 63.- Alcance de la protección. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado”,

este Tribunal determina que la combinación de las palabras **“EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL”**, carece de distintividad, es descriptiva, atributiva y engañosa al conceder la frase solicitada, un contenido que puede no ser cierto, además de otorgarle una cualidad de excelencia, razón por la que se deniega lo alegado por le empresa recurrente. Sobre el tema de la distintividad, la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 del TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, señaló, en lo que interesa, lo siguiente: *“...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.” Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal...”*”.

La frase de publicidad tal y como se pretende registrar, resulta común en el tráfico mercantil pues su significado la dota de un sentido general, ya que, la expresión pretende informar al público que obtendrá “excelencia en calidad mundial”, lo cual puede no ser cierto, por lo que de procederse a la inscripción del signo en estudio, se estaría limitando a la competencia de utilizar una frase, que puede ser empleada de forma general y para efectos informativos, pero nunca para ser monopolizada a nombre de un solo agente económico. Igualmente, tal como se indicó, es atributiva de una cualidad, la excelencia y por ende, es descriptiva en el sentido genérico de superioridad, comunicándole al público un mensaje que podría resultar engañoso,

incurriéndose así, en la prohibición de ser inscrita.

Además, este Tribunal considera que no lleva razón la sociedad apelante al fundamentar que la señal de propaganda “**EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL**” no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a la marca que se desea relacionar y los productos que protege, citando el punto tercero de la parte considerativa del voto No. 270-2005 emitido por este Tribunal, a las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, pues ese asunto está referido a un caso concreto, con particularidades diferentes al que nos ocupa y que fue resuelto con la información que allí constaba, siendo dos asuntos diferentes e independientes entre sí, que no obligan al operador jurídico a aplicarlo al caso que se discute.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones anteriores, encuentra este Tribunal que la señal de propaganda “**EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se



declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **FRUGOSA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma. 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.**—

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05