



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. 2010-0417-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “Y NO SE QUEMA!”

RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9337-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 541-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas, cincuenta minutos del cuatro de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de apoderado general de la empresa de esta plaza **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING ING**, entidad jurídica, constituida, existente y vigente el día de hoy con arreglo a las leyes de la República de Panamá, con domicilio en la República de Panamá, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos y doce segundos del cuatro de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2009, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición y calidades dichas, presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda “Y NO SE QUEMA!”, que



protegerá la publicidad y promoción de: Carne, pescado, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina, mantequilla. La cual se usará en combinación con la marca ISSIMA en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, Registro N°158679.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos y doce segundos del cuatro de mayo de dos mil diez, 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, la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, en fecha 13 de mayo de 2010, presentó Recurso de Apelación.

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 Mora Cordero, 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 Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62, inciso a) en concordancia con el numeral 7° ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda denominada “**Y NO SE QUEMA!**”, por contener elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados a los productos los hace carentes de distintividad, siendo los vocablos utilizados en el signo propuesto inapropiable por parte de un particular, no siendo una marca evocativa y debiendo ser catalogada como engañosa, lo que imposibilita su registrabilidad.

Por su parte, el representante de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING ING**, manifiesta dentro de sus alegatos presentados ante este Tribunal que el signo propuesto es una creación original de su representada, aunque se encuentre compuesto por palabras de uso común, la frase creada para proteger la publicidad y promoción de los productos indicados, es distintiva y única, no describiendo en forma directa características ni cualidades de los productos en clase 29. Es un signo sumamente llamativo por el significado que refleja en su primera impresión, debiendo el consumidor realizar un esfuerzo imaginativo para comprender la relación entre la señal de publicidad y el producto que se promociona. Alega también que desde su punto de vista, la marca “**Y NO SE QUEMA!**”, no carece de distintividad, ubicándose en el margen de las marcas denominadas evocativas, cuyo registro es permisible, además de no llevar a confusión o engaño al consumidor con la utilización del signo.



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 2º, 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 “**Y NO SE QUEMA!**”, conforme a lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7° 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, que deben de 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 **“Y NO SE QUEMA!”**, carece de distintividad y originalidad, es descriptiva, atributiva y engañosa, al conceder la frase un contenido que puede no ser cierto, por lo que no lleva razón la empresa apelante al alegar que la señal de propaganda en estudio, es una señal publicitaria que pretende hacer llamativo los productos de la marca ISSIMA, para que los consumidores, por lo original y novedoso que resulta ser el lema publicitario, sean atraídos a adquirir los productos originarios de dicha empresa. Al respecto, es importante destacar que la frase no ostenta la suficiente distintividad como para que por sí misma represente el producto que se pretende divulgar, a fin de atraer al público consumidor.

Valga indicar que a este respecto, 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...”.

Igualmente, el signo solicitado no presenta una individualización que le conceda características propias de la marca que se publicita, obviando así, el objetivo preciso de una expresión de publicidad comercial, que es atraer el público consumidor sobre los productos protegidos. Ha de considerarse que en tal sentido, la frase de publicidad tal y como pretende registrarse, 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 un producto que no se quema, 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 utilizada de forma general y para efectos informativos, pero nunca para monopolizarse a nombre de un solo agente económico.

Por otra parte, la señal de propaganda que se solicita registrar, otorga la cualidad de que los productos no se incendian o se chamuscan, y por ende, es descriptiva en el sentido genérico de no ser inflamable sobre otros productos, comunicándole al público, un mensaje que podría resultar engañoso, al transmitirle al consumidor, la idea de que esos productos no se van a quemar, incurriéndose así en la prohibición de ser inscrita.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano a quo en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles para este órgano colegiado.

QUINTO. 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 **Aarón Montero Sequeira**, apoderado general de la empresa de esta plaza **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING ING**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos y doce segundos del cuatro de mayo de dos mil diez, 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.—**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

- Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05