

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1126-TRA-PI

Solicitud de registro como señal de propaganda del signo SABOR INTENSO

Compañía Palma Tica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6321-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 576-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del veinte de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Erwin Martín Holmann Pastora, de nacionalidad nicaragüense, mayor, casado, ingeniero industrial, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número uno cinco cinco ocho cero ocho cuatro dos uno cero uno cinco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Compañía Palma Tica Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y nueve minutos, tres segundos del dos de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de julio de dos mil doce, el Ingeniero Holmann Pastora, representando a la empresa Compañía Palma Tica S.A., solicitó el registro como señal de propaganda del signo **SABOR INTENSO**, para atraer la atención de los consumidores sobre los productos que se distinguen con el signo solicitado como marca de fábrica y comercio

Kfi

, expediente en trámite N° 2012-0005394, solicitada para distinguir café, café en grano, café molido, sucedáneos del café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche, bebidas a base de café, saborizantes de café sin tostar.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las once horas, cincuenta y nueve minutos, tres segundos del dos de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de octubre de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las nueve horas, cuarenta minutos, diecisiete segundos del dieciocho de octubre de dos mil doce, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; 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. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto como señal de propaganda no es ni característico ni original por estar compuesto por elementos que resultan más bien descriptivos y engañosos, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante argumenta que la visión de conjunto y el uso a la par de la marca base le otorgan aptitud distintiva suficiente al signo como para ser registrado.

De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su 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”* (subrayado nuestro). De dicha norma se deduce que la finalidad de la expresión o señal de publicidad es captar la atención y 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 sobre el que traten de llamar la atención. Además, se le pide como requisito mínimo el que sea original y característica, queriendo decir con ello que no se aceptará para registro las solicitudes consistentes en frases que en el comercio resultan ya trilladas, o que solamente indiquen una característica o descripción genérica.

Este tipo de signo distintivo no posee vida autónoma, sino que su validez propia depende de la vigencia de otro signo, disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley de Marcas, 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 de publicidad alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere; debiendo ser ésta además original y característica, sea que no debe consistir en recursos publicitarios que sean de uso común, es decir en frases que sean utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos, los cuales se verían perjudicados a través del derecho de exclusiva otorgado a un competidor; y debe consistir además en un recurso publicitario referido a una marca inscrita para que pueda así cumplir con la función de atraer la atención. Aparte de las características que la Ley de Marcas indica ha de contener en su naturaleza la señal de publicidad, ésta debe someterse durante la calificación registral a los cánones intrínsecos y extrínsecos que establece el artículo 62, 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. Por ello es que el artículo 62 de esa misma Ley, en su inciso a), establece como requisito de registrabilidad de la señal de propaganda, el que ésta no se encuentre incurso en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros, los incisos d) y j) de su artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda que se registren no pueden ser ni únicamente descriptivas de características ni producir engaño respecto del producto que se distingue con la marca asociada a la señal de propaganda.

TERCERO. CARÁCTER ENGAÑOSO Y DESCRIPTIVO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos que al ser la señal de propaganda que se pretende registrar SABOR INTENSO, ésta no va más allá de ser la descripción de una característica de los productos, todos relacionados con el café, la cual podría no estar presente en ellos, por lo tanto ésta se podría tornar en un elemento que conlleve engaño hacia el consumidor, y en caso de si hallarse, tan solo sería una descripción de dicha característica. No puede acogerse el argumento del apelante en el sentido de que la visión de conjunto del signo propuesto le otorga aptitud suficiente para ser registrada, ya que de dicha visión no se colige más que lo que la propia frase indica, sea sabor intenso, una característica que puede o no acompañar a

los productos de café; y tampoco puede apoyarse para obtenerla en la marca que le sirve de base, ya que la Ley de Marcas exige a ambos signos poseer su propia aptitud distintiva suficiente para ingresar al conglomerado de los distintivos registrados, no siendo dable que la señal de propaganda obtenga la suya por intermedio de la marca que le sirve de base. Todo lo anterior impone la denegatoria del recurso planteado.

CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Ingeniero Erwin Martín Holmann Pastora representando a la empresa Compañía Palma Tica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y nueve minutos, tres segundos del dos de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como señal de propaganda del signo SABOR INTENSO. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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