



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. 2010-0420-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “HACE MAS QUE EL AGUA!”

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9339-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 612-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del doce de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado y Notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave., P.O. Box 0816-01182, Panamá 5, República de Panamá, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y cincuenta y seis segundos del quince de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre de dos mil nueve, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades indicadas al inicio y en su condición antes citada, presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda “HACE MAS QUE EL AGUA!”, para propósitos de propaganda y publicidad



en relación con la marca de su propiedad “**INFINIA**”, Registro No. 107921, la cual protege y distingue: “*bebidas naturales y gaseosas, refrescos en polvo, zumos de frutas y legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*”; en clase 32 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:15:58 horas del 2 de noviembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo solicitado no es susceptible de inscripción al ser una designación que causar engaño o confusión, y que carece de la suficiente aptitud distintiva que permita la coexistencia en el mercado de otros signos que protejan los mismos productos o servicios, por violentar el inciso j) del artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. (Ver folio 4)

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veintiséis minutos y cincuenta y seis segundos del quince de abril de dos mil diez, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas, (...), **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2010, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 17 de agosto de 2010, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Díaz Díaz, 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 **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING INC.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la señal de propaganda **“HACE MAS QUE EL AGUA!”**, para publicidad y propaganda de bebidas naturales y gaseosas, refrescos en polvo, zumos de frutas y legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, productos que protegen y distinguen la marca de su propiedad, en la clase 32 de la nomenclatura internacional, indicada en el resultando primero de esta resolución.

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 **“HACE MAS QUE EL AGUA!”**, por considerar que contiene elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados a los productos relacionados, los hace carentes de distintividad y que la señal de propaganda propuesta por manifestar en forma directa características a los productos a proteger resulta inapropiable por parte de una particular, por lo cual no es posible el registro de la misma.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, alega que el signo propuesto es una creación original de su representada y aunque se encuentre compuesto por palabras de uso



común, la unión o frase creada para proteger la publicidad y promoción de los productos indicados en la solicitud, resulta absolutamente distintiva y única. Señala que efectivamente es un signo sumamente llamativo por el significado que refleja en su primera impresión, no obstante, en forma inmediata el consumidor debe realizar un esfuerzo imaginativo para comprender la relación entre la señal de publicidad y el producto alimenticio que promociona o publicita, notándose que no se trata de una descripción del producto, simplemente de un elemento evocativo que llama la atención del consumidor. Concluyendo que la señal propuesta es una creación original de su representada, es un signo evocativo, siendo su función atraer la atención de los consumidores de los productos que publicita o promociona y en la composición del signo, se puede detectar claramente el elemento de fantasía, porque en ninguna parte se destaca una característica o cualidad primordial y necesaria de los alimentos que promociona y, al ser un signo evocativo, como indica la doctrina no se está eliminando ninguna palabra del dominio público que describa una característica, cualidad usual de los alimentos que promociona; señala que no es un signo descriptivo, porque el contenido del signo propuesto no contiene designaciones descriptivas necesarias o usuales para los productos que promociona, indicando que la frase “**HACE MAS QUE EL AGUA**” es una expresión y no es una característica, cualidad o adjetivo necesario para describir los productos que promociona; y en relación a la cita del autor Jorge Otamendi, en este caso, las palabras utilizadas para conformar la señal de propaganda propuesta, se pueden utilizar para un sinnúmero de productos, no necesariamente alimentos, máquinas, computadoras, hierro, cosméticos, incluso los del espíritu, encontrándose esta señal dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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.

La mayoría de este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**HACE MAS QUE EL AGUA!**”, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente:

“Artículo 62.- 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), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.*

Observa la mayoría de este Tribunal que el Órgano a quo obvió señalar expresamente, cuáles de los incisos del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señalados en el inciso a) del artículo antes transcrito, violenta la señal de publicidad propuesta. No obstante, al interpretar y analizar el contenido sobre el fondo de la resolución recurrida, dictada por el Registro, pareciera que esta se refiere a los siguientes incisos:

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

[...]

c) *Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”*

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.*

[...]



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 rigen, procedencia y calidad del bien o servicio.

Desde el punto de vista doctrinal, es claro que la marca es característicamente distintiva de los productos que pretenda proteger, por lo cual existen prohibiciones de carácter intrínseco que impiden el apropiarse de términos de uso común, de carácter genérico o descriptivo de características de tales productos, lo anterior con carácter monopolístico; es decir, no procede que un productor se apropie de un término que sea referido por los demás productos para referirse a un producto determinado, o que le describa.

La señal de propaganda más que a productos está asociada de forma directa con las marcas o nombres comerciales, a los efectos de generar promoción o publicidad de éstos. En Costa Rica, la Ley de Marcas impone a las señales de propaganda, algunas de las prohibiciones que



son propias de las marcas, las cuales deben ser interpretadas en el contexto de la finalidad de la señal de propaganda (publicidad); sobre todo en los casos de los incisos c), d) y j) del artículo 7 de la ley citada.

En los casos de los incisos c) y d) existe una prohibición directamente relacionada con los productos que un signo pretenda proteger, concretamente cuando se trate exclusiva y únicamente de signos que consistan en una designación común o usual del producto o califique o describa una característica del mismo.

Desde ese punto de vista, la mayoría de este Tribunal considera que no nos enfrentamos a un signo que contenga una la prohibición señalada en el inciso c) antes mencionado, pues no resulta el signo que nos ocupa una designación común o usual del producto de que se trata, si se está dentro de un contexto que precisamente tiene como fin publicitar un producto o servicio determinado. En este asunto, el problema deviene del contenido atributivo de cualidades o calificativo del producto y del contenido engañoso de la señal, la cual claramente le establece una condición de calidad que no necesariamente tiene, **“HACE MAS QUE EL AGUA!”**, lo cual violenta el artículo 62 inciso a), en relación con los inciso d) y j) del artículo 7, ambos de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

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”.

La mayoría de este Tribunal determina que la combinación de las palabras **“HACE MAS**



QUE EL AGUA!”, carece de distintividad y originalidad, es, descriptiva, calificativa y engañosa, al conceder la frase un contenido descriptivo y calificativo al producto que además 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 empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING INC.**, para que los consumidores, por lo novedoso que resulta ser el lema publicitario, sean atraídos a adquirir los productos originarios de dicha empresa. Al respecto, es importante destacar que, propiamente la frase **“HACE MÁS QUE EL AGUA!”**, 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, sin describir o atribuirle al mismo una cualidad o característica que podría resultar hasta engañosa.

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...”*”.

La señal de propaganda que se solicita registrar, otorga la cualidad de que los productos, en este caso bebidas hacen más que el agua, y por ende, es calificativa en el sentido genérico de superioridad sobre las demás bebidas, comunicándole al público, un mensaje que podría resultar engañoso, al transmitirle al consumidor, la idea de que los productos que se protegen, son los mejores y se obtienen los mejores resultados en relación con otros productos del mismo género, incurriéndose así en la prohibición de ser inscrita.



Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones anteriores, encuentra la mayoría de este Tribunal que la señal de propaganda “**HACE MAS QUE EL AGUA!**”, 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 interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y cincuenta y seis segundos del quince de abril de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, por las razones dadas por la mayoría de este Tribunal.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y cincuenta y seis segundos del quince de abril de dos mil diez, la cual se confirma, por las razones dadas por la mayoría de este Tribunal. Salva el Voto el Juez Pedro Daniel Suárez Baltodano. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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



VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUAREZ BALTODANO

El suscrito Juez salvo el voto en los siguientes términos: Las señales de propaganda o frases publicitarias, también conocidas como slogan pueden ser registradas si se relacionan con una marca inscrita y además no incurren en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 62 de la Ley de Marcas, la cual como norma especial rige la materia.

El artículo 2 de la Ley de Marcas define las expresiones o señales de publicidad comercial 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.

De esta forma los 3 requisitos exigidos para su inscripción son la originalidad, ser característico y su facultad para atraer atención de los consumidores. La doctrina ha considerado la originalidad como un requisito para la apropiabilidad de la frase a través de su registro, ya que para ser apropiable no debe consistir en recursos publicitarios que están en el dominio público, es decir en frases que sea utilizada por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos, por lo cual no procede perjudicarlos a través de la apropiación exclusiva de un competidor (Otamendi, 202, ,pp. 47-48). Es decir, debemos de estar frente a una creación. Por supuesto esto no implica novedad absoluta ni ausencia de términos comunes o falta de sentido evocativo, sino la necesidad de que la frase no sea de las utilizadas normalmente en el comercio para fines publicitarios.

Nuestra legislación además requiere que la frase sea característica, es decir deben de tener un efecto individualizador, que permitan al público consumidor diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia. (Otamendi, 202, pp. 49). Y finalmente el artículo 2 de la ley de marcas requiere además de que la frase sea empleada para atraer la atención de los



consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa o establecimiento comercial, es decir, debe de tratarse de un recurso publicitario el cual se va a referir a una marca inscrita, tal y como lo ordena el artículo 63 de la ley de marcas.

En cuando a las prohibiciones de registro, el artículo 62 de la Ley de Marcas hace referencia a las prohibiciones, estableciendo en su inciso a) como motivos intrínsecos las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.

Los motivos extrínsecos, sea por derechos de terceros, se regulan en los incisos b) al inciso f), que prohíben el registro en los casos de que la señal de propaganda sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero, o incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización. Igualmente se prohíbe cuando su uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.

El inciso e) de este artículo ordena la aplicación de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley. Finalmente el inciso f) incluye la prohibición general de registro en relación con el artículo 1 de la ley de marcas para los casos en que el uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

La pregunta en este caso es si la aplicación del artículo 7 inciso j) de la ley de marcas es igual, sea mutatis mutatis para el caso de señales de propaganda. Habrá en estos casos de hacer la distinción entre *“atraer la atención a través de una forma original y característica”* y confundir al consumidor en cuanto a la naturaleza del producto, entre otros. A una señal de propaganda no se le pide un poder distintivo claro como a una marca, sino un poder de atraer la atención al consumidor, el cual asociará la frase a una marca que hará la función distintiva de identificar al producto. De esta forma la frase *“hace más que el agua”* debe ser analizada a la luz de la normativa especial y la naturaleza jurídica de la señal de propaganda, que no tiene la función identificatoria de la marca, sino la función de atraer la atención alrededor de una



marca ya registrada. La frase *“hace más que el agua”* compara el producto marcado para *“preparaciones para hacer bebida”* no con los productos de la competencia, sino con un elemento de la naturaleza, el agua, el cual lo compara para indicar que el agua requiere algo más para convertirse en una bebida, y eso más es lo que ofrece el producto, la preparación para hacerla. De esta forma la señal de propaganda no designa de la forma común las preparaciones para bebidas, sino lo hace de forma original, no incurriendo en la prohibición del artículo 7 c) de la ley de marcas, y no se trata en ese caso de una mera descripción de las características del producto (de ser una preparación para bebidas) sino se trata de una frase original que de forma evocativa indica esa característica, a través de una evocación que requiere del consumidor una operación mental para descifrar el significado de la frase, el cual no se extrae de forma directa sino requiere el contexto de conocer la característica o prestación que se busca del producto para entenderla. De esta forma, no se trata de denigrar o competir sin lealtad con los productos de la competencia, ni apropiarse de una forma común de designar el producto o denominar una de sus características, sino más bien atraer la atención del público sobre lo que el producto ofrece, de una forma evocativa original, ya que la frase no es de uso común o conocido, sino ingeniosa, y de forma característica ya que es fácil identificarla y distinguirla de otras, por lo que salvo el voto y considero que procede el registro de dicha marca por no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la ley de marcas y por el contrario ajustarse a los requisitos de originalidad, caracterización y capacidad de atraer la atención del público que permiten su inscripción.

Pedro Daniel Suárez Baltodano



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**