



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-0953-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “El azúcar light 100% natural”

LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 937-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 658-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Rigoberto Vega Arias**, mayor de edad, casado, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos uno-novecientos treinta y ocho, en su condición de Apoderado Especial de la Corporación de Derecho Público **LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio Tournón, detrás del Edificio del Ministerio de Trabajo, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veinticinco minutos y trece segundos del veinte de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de febrero de dos mil ocho, el Licenciado **Federico Chavarría Kooper**, mayor de edad, casado una vez, Máster en Finanzas, vecino de San Rafael de Escazú, como Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la Corporación de Derecho Público **LIGA**



AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR, presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**El azúcar light 100% natural**”, para proteger y distinguir “azúcar y mieles”, con propósitos de propaganda y publicidad en relación con la marca de su propiedad “**DOÑA MARÍA LIGHT**”, inscrita bajo el Registro No. 172450, que protege y distingue “azúcar y mieles”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, situación aclarada mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial con fecha 23 de junio de 2008.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:28 horas del 10 de marzo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario por violentar el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. (Ver folio 10)

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veintisiete minutos y treinta segundos del once de noviembre 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, N° 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...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de octubre de 2008, el Licenciado **Rigoberto Vega Arias**, en representación de la **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**,



apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 3 de marzo de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas del 23 de febrero de 2009, expresó agravios.

QUINTO. 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 el Juez Durán Abarca, 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 señor **Federico Chavarría Kopper**, en su condición de Apoderado Generalísimo de la **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la señal de propaganda **“El azúcar light 100% natural”**, para publicidad y propaganda de azúcar y mieles, productos que protege y distingue la marca de su propiedad (ver folio 59), en la clase 30 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 **“El azúcar light**



100% natural”, por considerar que:

*“... la señal de propaganda propuesta contiene elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados a los productos que intenta promocionar, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, es decir, manifestar en forma directa características o cualidades de los productos a promocionar, nótese que según la prueba aportada por el apoderado de la empresa solicitante se confirma que lo que se busca con la señal de propaganda “El Azúcar Light 100% Natural” es darle la idea al consumidor que los productos que está adquiriendo contienen menos calorías con relación a otros de su misma naturaleza, es decir le atribuye características o cualidades especiales lo que le estaría dando una ventaja sobre sus competidores, es por esto que resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede **el artículo sesenta y dos**, que regula prohibiciones para el registro, **literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.**”*

Por su parte, el representante de la corporación **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR**, alega como agravios principalmente que:

“... el carácter novedoso de la señal de propaganda que se pretende inscribir, radica en que, pese a promocionar un producto “light”, la disminución calórica del azúcar que se venderá al consumidor, ha sido obtenida a partir de productos 100% naturales, logrando así una única y novedosa combinación entre lo “light” y lo “natural. Esta es la razón por la cual la señal de propaganda no atribuye ninguna propiedad o cualidad que el producto que se promocionará no tenga y, por ende, no estaría llamando a confusión o engaño al consumidor.

[...]

La función primordial del distintivo marcario cuya protección se solicita, consiste en



resaltar esa única y exclusiva combinación entre lo “Light” y lo “100% Natural”. Contrario a lo que considera este Registro, su objetivo no es atribuirle características al producto que se busca promocionar, sino hacer notar esa combinación, la cual, por las razones supra apuntadas, llamaría poderosamente la atención del consumidor, lo cual denota su carácter novedoso.

Considera este Registro que el distintivo marcario, al utilizar términos que supuestamente son descriptivos le estaría otorgando al producto ventajas o características respecto a los demás productos de su misma naturaleza. Dicha conclusión es incorrecta, ya que parte de varias premisas falsas. Veamos:

- En primer lugar, por ser los conceptos “Light” y “100% Natural”, en tesis de principio antagónicos, no es posible que atribuyan una clara idea de lo que se trata, según lo considera el Registro. La aparente contradicción, lejos de ser algo común, se convierte en un tema revolucionario a nivel comercial y de medios, lo cual evidencia la originalidad del distintivo.*
- La razón por la cual este Registro considera como genéricos o de uso común los vocablos que componen el distintivo marcario, calificando la señal de propaganda como “descriptiva”, es porque analiza los conceptos en forma aislada y no como un todo, técnica de valoración que incluso es contraria a la misma doctrina y jurisprudencia que se cita en la resolución impugnada, mismas que abogan por una valoración comprensiva del concepto en su generalidad.*
- Esta señal de propaganda no otorga ninguna ventaja con respecto a otros productos de la misma naturaleza, ya que el punto de comparación del cual parte el Registro está equivocado. El azúcar light que se pretende promocionar con este distintivo marcario, es una categoría especial, por características intrínsecas, dentro de la categoría genérica de azúcar. En otras palabras, al existir diferentes tipos de azúcar, que deben cumplir con normas de calidad diferentes, el azúcar light no podría equipararse al azúcar blanco, al azúcar*



crudo o al azúcar refino, generando la aparente confusión que con tanta vehemencia resalta el Registro de Propiedad Industrial. Con respecto a esta diferenciación que necesariamente debe hacerse para lograr comprender la razón por la cual no se estaría otorgando tal ventaja, remitimos a la Ley N° 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, donde se mencionan las diferentes categorías de azúcar. Remitimos además a la Norma Oficial de Azúcar Blanco, Decreto N°19652-MEIC, a la Norma de Azúcar Moreno, Decreto N°20688-MEIC, a la Norma Oficial de Azúcar, Decreto N°17584-MEIC y la Norma Oficial de Melaza, Decreto N°21045-MEIC.

Visto en su verdadera dimensión, es decir, analizado en forma conjunta los diferentes términos y tomando en cuenta la categoría especial de azúcar que se busca promocionar, el distintivo marcario es absolutamente novedoso y no llama a confusión o engaño al consumidor.”

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 “**El azúcar light 100% natural**”, 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 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 de la resolución recurrida dictada por el Registro, pareciera que este se refiere a los siguientes incisos:

“Artículo 7°.- 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 origen, 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) de su artículo 7.

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 usual del producto o califique o describa una característica del mismo.

Desde ese punto de vista, este Tribunal considera que no nos enfrentamos a un signo que contenga una de las prohibiciones señaladas en los incisos c) y d) antes mencionados, pues al



mencionar el producto en una señal de propaganda no es de por sí -o no lo convierte- en un signo descriptivo y de uso común, 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 atribuye una condición que no necesariamente tiene, “ser el azúcar light 100% natural”, lo cual violenta el artículo 62 inciso a), en relación con el inciso 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”.

este Tribunal determina que la combinación de las palabras **“El azúcar light 100% natural”**, carece de distintividad y originalidad, es 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 goza de un carácter novedoso y que pretende hacer llamativos y atractivos los productos de la corporación **LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, 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 **“El azúcar light 100% natural”**, 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...”.

En su razonamiento el Registro lleva parcialmente la razón, porque la frase “100% natural”, resulta atributiva de cualidades y puede ser engañosa. La condición de engañosa procede de la inaptitud del signo, por razones intrínsecas para ser inscrito, pues no corresponde a la sede registral valorar las condiciones técnicas, nutricionales, biológicas u otras de índole extra registral que pericialmente pretendan demostrar las características del producto. Se estima que el signo es atributivo de cualidades, y engañoso porque las puede o no tener. De aclararse que en este caso el uso del término “light”, no parece engañoso o falta de distintividad, porque va asociada a una marca ya inscrita que es para “azúcar light”, la señal de propaganda tiende a identificar a un tipo de azúcar y a una marca que la caracteriza dentro de una familia marcaria. Lo que intenta en este caso la señal es reproducir la marca.

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 determinado producto, en este caso azúcar y mieles. Ha de considerarse que en tal sentido, la frase de publicidad tal y como pretende registrarse, resulta común y engañosa en el tráfico mercantil, pues su significado la dota de un sentido general, ya que, la expresión pretende informar al público que obtendrá “**azúcar light 100% natural**”, 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 sólo agente económico.

Por otra parte, la señal de propaganda que se solicita registrar, otorga la cualidad de que el azúcar es light y 100% natural, y por ende, es atributiva en el sentido genérico de que es la única sobre los demás productos de la competencia, comunicándole al público, un mensaje que podría resultar engañoso, al transmitirle al consumidor, la idea de que los productos que se protegen, son los únicos en relación con otros productos del mismo género, incurriéndose así en la prohibición de ser inscrita.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones anteriores, encuentra este Tribunal que la señal de propaganda “**El azúcar light 100% natural**”, está 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 **Rigoberto Vega Arias**, en representación de la corporación de esta plaza **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco minutos y trece segundos del veinte de octubre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

SEXTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 **Rigoberto Vega Arias**, en representación de la corporación de esta plaza **LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco minutos y trece segundos del veinte de octubre de dos mil ocho , la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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**