



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. 2009-0072-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “ANTIMOSQUITOS...ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (Diseño)”

DIVECO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 632-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 683-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor de edad, Abogada, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DIVECO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 48 Avenida 1-56 Zona 3, Municipio de Mixco, Colina del Rosario, Guatemala, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinte segundos del dieciocho de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de enero de dos mil ocho, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición antes dicha, presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda



“**ANTIMOSQUITOS...ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (Diseño)**”, para proteger y distinguir “la promoción de camas, colchones y almohadas confeccionadas con una tela especial antimosquito”, con propósitos de propaganda y publicidad en relación con la marca de su propiedad “**OLYMPIA DIVECO**”, inscrita bajo el Registro No. 136185, que protege y distingue “camas, colchones y muebles”, en clase 20 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:09:16 horas del 04 de marzo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que el signo solicitado describe las características del producto que promociona, situación prohibida por la legislación aplicable, razón por la cual 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 8)

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinte segundos del dieciocho 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 09 de diciembre de 2008, la Licenciada **María del Milagro Chaves**



Desanti, en representación de la empresa **DIVECO, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 15 de mayo de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas del 24 de abril 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 Jiménez Sancho, 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. La Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DIVECO, S.A.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la señal de propaganda “**ANTIMOSQUITOS...ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (Diseño)**”, para publicidad y propaganda de camas, colchones y almohadas, productos que protege y distingue la marca de su propiedad (ver folios 35 y 36), en la clase 20 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



“ANTIMOSQUITOS...ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (Diseño)”, por considerar que:

“... *b) el signo ANTIMOSQUITOS...ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (DISEÑO) está constituido por términos descriptivos, y es en razón de esto que el mismo no es lo suficientemente novedoso u original para ser objeto de protección registral, en relación con lo que se pretende promocionar, es decir “camas, colchones, y almohadas confeccionadas con una tela especial antimosquito.”; por ende, la señal de publicidad describe la cualidad de los productos que se pretenden promocionar y por otro lado, le brinda al solicitante, una ventaja respecto de las demás personas jurídicas que comercialicen con camas, colchones y almohadas, ya que le indica al consumidor las características de sus productos; c) que la señal de propaganda analizada en su integridad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos, como es lo usual en las señales de publicidad, tal representación del signo, no resulta tener la suficiente novedad u originalidad como para poder promocionar los productos del registro con que va relacionada. Nótese que el elemento de la originalidad resulta fundamental para el reconocimiento de una señal de propaganda como derecho inscribible, [...] la señal de propaganda propuesta contiene elementos literarios descriptivos que relacionados a los productos que pretende promocionar, la hace carente de originalidad, por lo que al no cumplir con ese requisito, es imposible concebirla como tal. Que la señal de propaganda propuesta por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos, no es susceptible de inscripción registral, al considerarse 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 empresa **DIVECO, S.A.**, alega como agravios principalmente que:



*“... Las marcas y/o señales de publicidad deben ser analizadas como un conjunto **indivisible** y no por cada elemento que las conforma, es decir, cada elemento por separado.*

[...]

Por lo tanto, es totalmente inapropiado que este Registro pretenda rechazar esta marca por la inclusión de los términos PARA REDUCIR PICADURAS, dentro del diseño, sin tomar en consideración los otros elementos que conforman el signo.

[...]

Nótese que el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de términos sugestivos que son los que sugieren o insinúan alguna característica del producto/servicio sin llegar a describirlo. Así, vemos como la diferenciación entre una marca descriptiva y una sugestiva es muy sutil, pero en definitiva la Señal de Publicidad que pretende registrar mi representada, ANTIMOSQUITOS...ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (Diseño), encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, razón por la que si procede su inscripción.”

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 “**ANTIMOSQUITOS...ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (Diseño)**”, 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.*

Si resulta criterio 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. Siendo que al interpretar y analizar el contenido sobre el fondo 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.”

De la normativa transcrita, resulta claro que para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta no debe resultar como una designación común o usual del producto o servicio, ni descriptiva ni atributiva de los mismos, debiendo 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 o servicio 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; y asimismo no poder reservarse para una sola persona como propios, términos o palabras que en el lenguaje corriente o la usanza comercial resultan de uso común entre los mismos agentes comerciales, lo anterior en virtud de impedir que los comerciantes no puedan emplearlos libremente, ya que tienen todo el derecho de hacerlo, tal y como lo establece el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Desde el punto de vista doctrinal, es claro que la marca es característicamente descriptiva 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 nos enfrentamos a un signo que contiene las prohibiciones señaladas en los incisos c) y d) antes mencionados. En este asunto, como ya se dijo anteriormente, el problema deviene tanto de que los términos utilizados son por sí mismos de uso común, como del contenido descriptivo, atributivo de cualidades o calificativo de los productos de la señal propuesta, lo cual violenta el artículo 62 inciso a), en relación con los incisos c) y d) 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 **“ANTIMOSQUITOS...ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (Diseño)”**, carece de distintividad y originalidad, es de uso común, descriptiva y atributiva de las características del producto, por lo que no lleva razón la empresa apelante al alegar que la señal de propaganda en estudio, es una señal sugestiva o evocativa de esas características del producto pero sin llegar a describirlo.

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 determinado producto, en este caso camas, colchones y almohadas. Ha de considerarse que en tal sentido, la frase de publicidad tal y como pretende registrarse, resulta común y descriptiva 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 contra los mosquitos y que es especial para reducir las picaduras”**, 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.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones anteriores, encuentra este Tribunal que la señal de propaganda **“ANTIMOSQUITOS... ESPECIAL PARA REDUCIR PICADURAS (Diseño)”**, 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa de esta plaza **DIVECO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinte segundos del dieciocho de noviembre 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 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa de esta plaza **DIVECO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y veinte segundos del dieciocho de noviembre 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**