



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0785-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial “PEGA MEJOR”

IMPERSA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 16220-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 724-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del siete noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada registral de **IMPERSA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, ocho minutos, veintiún segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de diciembre de dos mil siete, la Licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la señal de propaganda **“PEGA MEJOR”**, para proteger la publicidad y promoción de los productos que distingue la marca **“IMPERMIX “**, expediente número 2007-10636, en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, productos tales como materiales de construcción no metálicos, asfalto, pez,



betún, morteros para la construcción, cemento, materiales de construcción no metálicos y revestimiento no metálicos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, ocho minutos, veintiún segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, dispuso “(...) *Se declarar con lugar la oposición interpuesta por el señor **MARCOS DUEÑAS LEIVA**, apoderado generalísimo sin límite de suma de **INTACO DE COSTA RICA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**PEGA MEJOR**”, presentado por la señora **DENISE GARNIER ACUÑA**, apoderada especial de **IMPERSA S.A.**, la cual se deniega (...)*”.

TERCERO. Que contra la resolución citada, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de **IMPERSA S.A.**, mediante escrito de fecha siete de julio de dos mil diez interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, nueve segundos del doce de agosto de dos mil diez admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Se acogen los hechos probados



Primero, segundo y tercero, que por su orden encuentran fundamento a los folios 20 y 3, 40 al 41, 42 al 43, y 44 al 45 del expediente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

En su resolución final el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado, por considerar que el signo propuesto no tiene suficiente distintividad que permita su inscripción, ya que la parte interesada pretende apropiarse de un término de uso común utilizado en el medio para referirse a los pegamentos o adhesivos, en detrimento de los derechos de uso de la frase por los otros agentes económicos del comercio, por lo que es irregistrable al transgredir el artículo 7 incisos c) d) y g) y artículo 62 inciso a) d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante, este Tribunal es del criterio que en el caso bajo estudio es de aplicación como acertadamente lo hace el Registro el artículo 62 inciso a) d), además, considera que es aplicable el artículo 62 inciso a) j), y el artículo 2, todos de la Ley de Marcas, no siendo, aplicable el inciso g) del artículo 7 citado, por las razones que se expondrán más adelante.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria (Ver folio 51) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la apelante no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución apelada, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado el registro



de la señal de propaganda denominada “PEGA MEJOR”.

QUINTO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

De conformidad con el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial es definida 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**”.* (la negrilla no es del texto original).

Tenemos entonces, que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. Es la misma normativa la que invoca la complementariedad - en sentido subjetivo y objetivo del signo marcario o un nombre comercial con una señal de publicidad determinada, al precisar el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas citada, que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificarse la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema; de ahí que, la vigencia de la figura de la señal de publicidad se sujete a la del signo a que se refiere o la acompaña (Art. 63 Ley de Marcas). La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado. El Derecho Comparado y la doctrina sobre el tema son a la vez pacíficos en aceptar que las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de

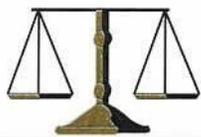


registro a favor del mismo titular.

De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla estos requisitos y los enunciados en el artículo 2, sea, ser lo suficientemente distintiva y que la expresión no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada. Por lo anterior, para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta debe contener, al igual que la marca o nombre comercial que promociona, suficiente aptitud distintiva, pues su finalidad radica en la transmisión de información a usuarios y consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado o el establecimiento mercantil que los produce, distribuye o provee en el mismo.

En este contexto, el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos. Igualmente, 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 igualmente, deben poseer suficiente carácter distintivo que la hagan registrable, a tenor de lo que disponen los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

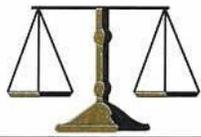
SEXTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL “PEGA MEJOR”. En el presente caso se observa, que la inscripción de la expresión de publicidad comercial **“PEGA MEJOR”**, que se gestiona resulta ininscribible, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica la combinación del verbo **“PEGA”** y el adverbio **“MEJOR”**, que conforman la pretendida expresión de publicidad comercial, acredita características que los productos que promocionará pegan mejor, los cuales



se distinguen con la marca “**IMPERMIX**”. Como puede apreciarse, los términos que forman la señal referida hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que en conjunto y en conexión con los productos a publicitar, a saber, *productos tales como materiales de construcción no metálicos, asfalto, pez, betún, morteros para la construcción, cemento, materiales de construcción no metálicos y revestimiento no metálicos*, el consumidor les atribuye características cual es que dichos productos pegan mejor, por lo que el signo pretendido en relación a los productos a promocionar cae dentro de la prohibición contenida en el artículo **62 inciso a) d)** de la Ley de Marcas, ya que le otorga al producto un atributo, con respecto a otros que se encuentren en el mercado.

Por otra parte cabe indicar, que el signo propuesto como señal de publicidad comercial “**PEGA MEJOR**”, resulta *engañoso* para el público consumidor, debido a que los términos que lo conforman sugieren en la mente del consumidor que al adquirir los productos, éstos van a pegar mejor que otros productos que se encuentran en el mercado, por consiguiente, al contener el signo solicitado un término atributivo de una cualidad que puede o no tener, por ende es engañosa para el consumidor, con la consecuencia inevitable que provoca, como es la confusión, por lo que es aplicable el **artículo 62 a) j)** de la Ley de Marcas, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que posee el signo, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que tienen el poder de identificar un producto de otro, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Como consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal, que al estar frente a un signo descriptivo y engañoso, el mismo carece de distintividad, por lo que resulta aplicable la disposición contenida en el numeral 2 de la Ley de cita, en el sentido, que la expresión o señal de publicidad comercial, según la definición que establece dicho numeral debe ser “original (distintiva)” y característico”, requisitos que de acuerdo a lo expuesto no reúne la expresión o señal propuesta.



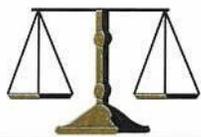
Finalmente, este Tribunal, no comparte el fundamento del Registro, respecto a la aplicación del **inciso c) del artículo 7**, y el numeral **62 inciso a) c)**, ambos de la Ley de Marcas, ya que el signo que se intenta inscribir no se considera una designación de los productos a promocionar, es decir, tales productos no son popularmente conocidos en el comercio con el nombre de **“PEGA MEJOR”**.

SÉTIMO. De conformidad con las consideraciones expuestas y citas normativas expuesta, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial registral de **IMPERSA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, ocho minutos, veintiún segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial registral de **IMPERSA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, ocho minutos, veintiún segundos del treinta y uno de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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. Señal de Propaganda

UP. Señales de Propaganda

TR. Marcas inadmisibles

TNR. 00.43.25