



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0976-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda: “PISOS PARA TODA LA VIDA”

PISO LA CASA BLANCA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 14863-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 736-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinticinco minutos del veintisiete de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **PISOS LA CASA BLANCA S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo la leyes de Guatemala, con domicilio 9 Calle 14-76 Zona 7, Quinta Samayos, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, un minuto, veinte segundos del once de octubre de dos mil once,

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de diciembre de dos mil siete, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**PISOS PARA TODA LA VIDA**”, para la promoción de los productos que protege la marca “**CASA BLANCA**”, a saber, “pisos, ladrillos, blocks, canaletas, materiales de construcción o metálicos, losas, tejas de vidrio y barro, granito, cemento, cal, planchas. Vigas de madera semi elaboradas



maderas contrachapadas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, un minuto, veinte segundos del once de octubre de dos mil once, dispuso “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”

TERCERO. Que el Licenciado Paulo Brenes Leras, en representación de la empresa **PISOS LA CASA BLANCA S.A.**, mediante escrito presentado el primero de noviembre de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro segundos del cuatro de noviembre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, tomó en consideración lo dispuesto en



el artículo 7 literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y rechazó la inscripción del signo por considerar que éste resulta carente de distintividad, particularmente por describir y calificar en forma directa los productos a proteger, además que puede inducir a error al consumidor.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, en su escrito de expresión de agravios, aduce que la solicitud es objetada porque es descriptiva de los productos que se desean distinguir con la misma, y que por tanto incurre en la prohibición del literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, posición de la cual discrepa ya que la frase solicitada no es descriptiva, ni incurre en la prohibición citada. En el presente caso la denominación “pisos para toda la vida” no es un término que únicamente sea utilizado o que sea necesario para calificar o describir los productos. De hecho la marca no describe o califica directamente los productos, sino que sugiere y evoca una característica del producto, pero sin calificar o describir los mismos. En tal sentido la señal solicitada es sugestiva o evocativa, pero no descriptiva, en el sentido de la prohibición del artículo 7 de la Ley de Marcas y por ende la no incurre en tal prohibición. La señal solicitada es capaz de distinguir los productos de nuestra representada de los productos del resto de los comerciantes y por ende capaz de funcionar como signo distintivo.

TERCERO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, 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”*. De dicha norma se deduce, que la finalidad de la expresión o señal de publicidad es captar 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. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-



99 de 2 de febrero de 2000 señaló: "*Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (...) En este sentido comenta el Dr. Bentata: "...El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función..." (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234)*".

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la 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 alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere, debiendo ser ésta además original, sea que no debe consistir en recursos publicitarios que estén en el dominio público, es decir en frases que sean utilizadas por distintos 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; también debe ser características, o sea tener un efecto individualizador que permita al consumidor diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia; 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 contenida en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros el inciso, d) del artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que la señal de



propaganda que se registren no pueden ser ni únicamente descriptivas de características respecto, de los productos que se distingue con la marca asociada a la señal de propaganda.

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. Como puede apreciarse al folio 1 del expediente, la señal de propaganda que se pretende registrar “**PISOS PARA TODA LA VIDA**”, ésta trasmite al consumidor la idea de una característica, sea la de ofrecer pisos para toda la vida, no yendo más allá de ello. Si la Ley de Marcas conceptualiza a la señal de publicidad como original y característica, tal y como lo ordena su artículo 2, vemos como la propuesta no va más allá de señalar una cualidad de los productos a promocionar, por lo tanto cae en la prohibición contenida en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas, que remite al artículo 7 d), con lo cual se prohíbe el registro de una expresión o señal de publicidad o propaganda cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica de los productos sobre los cuales se pretende atraer la atención del consumidor, y por ello no sea característica y original. Por lo que no es de recibo por este Tribunal lo señalado por la sociedad recurrente, cuando señala que *“(…) la denominación “la señal solicitada no es descriptiva de los productos, ni es necesaria o utilizada por el resto de los comerciantes para describir los productos, la señal solicitada es capaz de distinguir los productos de nuestra representada de los productos del resto de los comerciantes y por ende capaz de funcionar como signo distintivo”*.

Sobre la tacha de engañosa endilgada por el **a quo** al signo que se pretende registrar, al entender que los productos pueden ser o no para toda la vida, ha de indicar este Tribunal que, como ya se ha sostenido en las resoluciones 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 910, 1166, 1282 y 1286 de 2011, en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el



signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Por ello es que, si a un nivel lógico formal no existe choque o confrontación entre las ideas de los “establecimientos-ferreterías” y el que éstos ofrezcan “pisos para toda la vida” ya que, por lo general, este tipo de comercios pretenden ofrecer lo mejor respecto a los productos que venden, entonces, dentro del presente procedimiento, ni puede la Administración venir a poner en tela de duda si los productos que se pretenden promocionar con la señal de propaganda pretendida duran o no toda la vida, ya que al no haber un choque lógico-formal entre las ideas de los establecimientos dedicados a vender ese tipo de productos y la expresión pisos para toda la vida, no se puede considerar que el signo sea engañoso, sino que, tal y como ya se indicó, éste está conformado únicamente por una indicación que no va más allá de señalar meras características del establecimiento, sea la de ofrecer pisos para toda la vida. Además, las señales de propaganda se construyen como medio para referirse a lo que la empresa pretende ofrecer respecto de sus productos.

Tampoco puede pensarse, como argumenta el apelante, que el signo resulta evocativo, ya que más bien hace un ofrecimiento directo y claro, no hay elucubración mental en el consumidor para llegar a la idea planteada sino que ésta se presenta de forma llana y certera. Por lo anterior no resulta de recibo este agravio.

QUINTO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal estima que la señal de propaganda “**PISOS PARA TODA LA VIDA**”, no es inscribible por razones intrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PISOS LA CASA BLANCA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, un minuto, veinte segundos del once de



octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como señal de propaganda del signo “**PISOS PARA TODA LA VIDA**”.

SEXTO. 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 Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PISOS LA CASA BLANCA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, un minuto, veinte segundos del once de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como señal de propaganda del signo “**PISOS PARA TODA LA VIDA**”. 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