



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0386-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de señal de propaganda “Y ME DAN MUUUCHA ENERGÍA”

COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8727-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 864-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con veinte minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad número 1-1147-550, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, trece minutos, treinta y dos segundos del veintisiete de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 07 de octubre de 2009, el señor **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad número 1-800-402, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V.** sociedad constituida bajo las leyes de El Salvador, solicitó el registro como señal de propaganda del signo “Y ME DAN MUUUCHA ENERGÍA” para proteger y distinguir “Una promoción para atraer la atención sobre cereales, acompañando la marca **NUTRITIVA**, registro No. 193548”



SEGUNDO. Que una vez publicados los Edictos de ley en La Gaceta Nos. 80, 81 y 82 de fechas 27, 28 y 29 de abril del año 2010, mediante escrito presentado el 29 de junio de 2010, la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, en representación de la empresa **Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S. A.** se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, trece minutos, y treinta y dos segundos del veintisiete de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición indicada y acoger la solicitud de registro de la señal de propaganda.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha cuatro de abril de dos mil once, la Licenciada Oreamuno Montano, en la indicada representación apeló la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

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, o a la invalidez 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que tuvo por probados el Registro a quo, agregando que el fundamento de los enumerado como (2) se encuentra a folios 41 a 50 de este expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ALEGADO POR LA EMPRESA OPOSITORA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S. A.**, por considerar que no existe una similitud suficiente entre los signos inscritos a favor de la opositora y la señal de propaganda solicitada por la empresa **Productos Alimenticios Bocadelli, S. A. de C. V.**, que evidencie elementos que puedan producir confusión en el consumidor, y siendo que el signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad contenidos en la ley y por ello no encuentra objeción alguna para su registro.

Por su parte la representación de la apelante manifiesta que las marcas inscritas por su representada además de estar inscritas en Costa Rica, son famosas y notorias tanto en nuestro país como en otras partes del mundo y que existe una considerable similitud entre los signos, lo que podría causar confusión y causar un grave daño irreparable a la empresa opositora que goza de un derecho marcario consolidado y anterior al solicitado. Esta similitud fonética y gráfica pretende un aprovechamiento de la fama de la Compañía que representa, de tal grado que impide su coexistencia registral, dado lo cual solicita sea revocada la resolución que recurre.

CUARTO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial limita su análisis a los argumentos que utiliza la Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S. A. para interponer la oposición, sea la inadmisibilidad del registro por existencia previa de derechos de terceros que dispone el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, omite en su examen una valoración de las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas, de conformidad con lo establecido en los artículos 61 y 62 de esa misma Ley. Únicamente, indica el Registro de la Propiedad Industrial, que la señal de propaganda solicitada cumple los requisitos legales de registrabilidad.



Una vez examinado el expediente venido en alzada, considera esta Autoridad que la señal de propaganda propuesta; analizada integralmente, carece de distintividad pues está compuesta por elementos que la hacen descriptiva de las características de los cereales que se pretende promover, para el caso que efectivamente dichos productos le den al consumidor “MUUUCHA ENERGIA”, resultando entonces en una denominación totalmente descriptiva de una de las características de los productos a proteger, por lo que caería en el supuesto contemplado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y si no fuera así, resultaría una marca engañosa, cuyo registro no es posible de conformidad con el **inciso j)** de ese mismo artículo, pues daría información falsa sobre las cualidades y aptitud para el consumo de dichos cereales.

Por todo lo anterior, a la señal propuesta también le falta distintividad, lo que impide su inscripción de acuerdo a la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación también con lo dispuesto en el numeral 61 de dicho cuerpo normativo. La señal de propaganda propuesta “Y ME DAN MUUUCHA ENERGÍA” constituye una frase que se debe dejar a la libre, a efectos de que todo aquel agente económico que compita en el mercado mediante la producción de productos que podrían tener tal característica, la pueda usar libremente a manera informativa en la correspondiente etiqueta, por lo que no es factible otorgársele a un competidor de manera exclusiva, pues tal cosa iría en contra de la libre competencia, tan necesaria en una economía de mercado como es la costarricense.

Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, trece minutos, treinta y dos segundos del veintisiete de enero de dos mil once, la cual se revoca, pero no por las razones que alega la recurrente sino por las dadas por este Tribunal y en consecuencia se revoca la misma para que se deniegue el registro de la señal de propaganda “***Y ME DAN MUUUCHA ENERGÍA***” solicitado por la empresa **Productos Alimenticios Bocadelli S. A. de C. V.**



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Adriana Oreamuno Montano**, en representación de la empresa opositora **Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, trece minutos, treinta y dos segundos del veintisiete de enero de dos mil once, la cual se revoca, pero no por las razones que alega la recurrente sino por las dadas por este Tribunal y en consecuencia se revoca la misma para que se deniegue el registro de la señal de propaganda “**Y ME DAN MUUUCHA ENERGÍA**” solicitado por la empresa **Productos Alimenticios Bocadelli S. A. de C. V.** 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

Marca descriptiva

Marca engañosa

TNR: 00.60.55