



Expediente N° 2010-0418-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial “SUPER MARGARINA!”

RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 9338-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 866-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado general de la sociedad **RESARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, constituida bajo las leyes de Panamá 5 República de Panamá, con establecimiento comercial ubicado en la misma dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del quince de abril de dos mil diez..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre de dos mil nueve, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** en su condición de apoderado general de la sociedad **RESARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, solicitó la inscripción de la señal de publicidad comercial “**SUPER MARGARINA!**”, para proteger la publicidad y promoción de los productos que distingue la marca “**ISSIMA**“, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número 158679, a saber, carne, pescado y



legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina y mantequilla. Dicha señal se encuentra ligada a la marca mencionada líneas atrás.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del quince de abril de dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la señal de publicidad comercial indicada anteriormente.

TERCERO. Que contra la resolución citada, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de la sociedad **RESARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, interpuso recurso de revocatoria, apelación y nulidad concomitante, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diecisiete horas, treinta y siete minutos, veintiocho segundos del diecinueve de mayo de dos mil diez, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante, y admitió 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 Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado la asociación entre la señal de publicidad comercial “**SUPER MARGARINA**” está ligada a la marca de comercio “**ISSIMA**”, la cual se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la sociedad **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING ING**, desde el 25 de mayo de 2006, hasta el 25 de mayo de 2016, según número de registro **158679**, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 30 y 31).

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 contiene elementos literarios que pueden causar confusión ya que al relacionarse con los productos los hace carentes de distintividad, no cumple con los requisitos de originalidad y novedad, resultando, que la señal propuesta manifiesta en forma directa la naturaleza de los productos a proteger, por lo que resulta inapropiable para un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, ya que transgrede el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, fundamento que comparte este Tribunal, no obstante, se agrega, que dicha norma debe verse en relación con el inciso j) del artículo 7 de la Ley citada, ello, por cuanto a folio 15 del expediente el Registro **a quo**, establece que la señal de publicidad comercial “**SUPER MARGARINA!**”, es engañosa.

Por su parte la representación de la sociedad solicitante y apalente, destacó en su escrito de expresión de agravios, que el signo **SUPER MARGARINA** es una creación original de su representada. Aunque el signo se encuentre compuesto por palabras de uso común, la unión o



frase creada para proteger la publicidad y promoción de los productos indicados en la solicitud, es absolutamente distintiva y única. Es un signo sumamente llamativo por el significado que refleja en su primera impresión, no obstante, en forma inmediata el consumidor debe realizar un esfuerzo imaginativo para comprender la relación entre la señal de publicidad y el producto alimenticio que promociona o publicita. Aduce, que no se trata de un signo descriptivo, porque el contenido de la señal de propaganda SUPER MARGARINA es una expresión y no una característica, cualidad o adjetivo necesario para describir los productos que promociona., simplemente de un elemento evocativo que llama la atención del consumidor, además, no existe confusión o engaño al consumidor con la utilización de signo SUPER MARGARINA.

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).

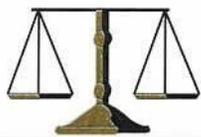
Tenemos entonces, que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original 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 “SUPER MARGARINA!”. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del quince de abril de dos mil diez, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, fundamentándose para ello en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas, y como se indicara anteriormente, dicha normativa debe verse en relación con el inciso j) del artículo 7 de la Ley citada.

Este Tribunal comparte esa decisión, por cuanto analizado en su conjunto el signo solicitado, no resulta susceptible de ser registrado, ya que se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo **62 inciso a)** de la Ley de Marcas, que dispone lo siguiente: “*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), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley*”.

A su vez y conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de cita, un signo no podrá ser registrado cuando consista: “*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 característica del producto o servicio que se trata*”, cayendo precisamente la frase que se pretende inscribir, en las prohibiciones contempladas en los artículos de referencia, conforme a continuación se pasa a explicar.

SÉTIMO. La expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral denominada “**SUPER MARGARINA**”, solicitada para atraer la atención del público consumidor y promover la venta de alimentos, carne, pescado y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas

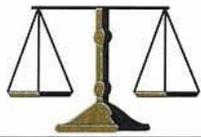


para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina y mantequilla, resulta ser **engañosa**, tal y como se indicara líneas atrás, ello, en razón de que productos que pretende promocionar no tienen que ver directamente con la construcción gramatical del signo pretendido. El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.

En sede de registros 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 promocionar: 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.

Entonces, siendo el signo propuesto como señal de publicidad comercial “**SUPER MARGARINA!**”, para el público consumidor dicha frase contiene un término que resulta claramente engañosa por cuanto la expresión “**SUPER**” califica un tipo de producto “**MARGARINA!**”, ocurriendo, que la señal de publicidad pretendida es para promover otro tipo de productos, a saber; *carne, pescado y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, pastas de tomate y mayonesa, encurtidos, gelatina y mantequilla*. La cita que hicieramos **supra** de Manuel Lobato explica claramente como un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto. De ahí, que este Tribunal no comparte lo manifestado por la sociedad recurrente, cuando a folio cuarenta y cuatro del expediente aduce “*(...) que no existe confusión o engaño al consumidor con la utilización del signo SUPER MARGARINA!*”

La anterior decisión, lleva a este Tribunal a mencionar, que aún y cuando el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas no haga referencia expresa al **inciso g) del artículo 7** ibídem, lo cierto es que, según lo dispuesto en la definición de la figura de comentario contemplada en el numeral 2 de la Ley citada, este tipo de leyendas deben ser distintivas, al indicar la definición que la señal debe ser “original (distintiva)” y característico”, requisitos que de acuerdo a lo expuesto en el considerando que antecede, no reúne la señal propuesta, por el hecho de ser engañosa, situación, que le resta distintividad al signo solicitado, de ahí que este Tribunal no



comparte lo argumentado por la representante de la empresa solicitante, cuando manifiesta a folio 43 del expediente que: *“El signo SUPER MARGARINA! es una creación original de mi representada)”*, ya que de acuerdo a lo analizado, la señal carece de distintividad, por lo que este Tribunal comparte el criterio de irregistrabilidad al que arribó el Registro **a quo** en la resolución impugnada.

OCTAVO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de la sociedad **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del quince de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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^a 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N^o 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, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de la sociedad **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y dos minutos, cuarenta y cinco segundos del quince de abril 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



DESCRIPTORES

Señal de publicidad comercial

NA. Señal de Propaganda

UP. Señales de Propaganda

TR. Marcas inadmisibles

TNR. 00.43.25