



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0261-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “ASI DE FACIL”

GROUPE SEB COLOMBIA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-2358)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0920-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con quince minutos del doce de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, cédula de identidad 1-812-604, apoderada especial de **GROUPE SEB COLOMBIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:56:49 horas del 24 de octubre de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2013, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de **GROUPE SEB COLOMBIA, S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**ASI DE FACIL**”, para promocionar las marcas: IMUSA, registro 174621, en clase 21; para proteger y distinguir los siguientes productos: utensilios y recipientes para el manejo y la cocina (que no sea de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases; IMUSA diseño, registro 174620, en clase 21, para



proteger y distinguir los siguientes productos: utensilios y recipientes para el manejo y la cocina (que no sea de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases; IMUSA, registro 219981; en clase 07; para proteger y distinguir los siguientes productos: máquinas y máquinas herramientas; motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos; IMUSA, registro 219982, en clase 11, para proteger y distinguir los siguientes productos: aparatos para alumbrar; calentar; producir vapor; de cocción (cocina); refrigerar; secar; ventilar; suministrar agua y para propósitos sanitarios.”

SEGUNDO. Por medio del auto de las 10:43:53 horas del 08 de agosto de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud marcaria, indicando:

En este Registro se encuentra inscrita a nombre de CARGA INTERNACIONAL REX S.A., la señal de propaganda ASI DE FACIL, registro número 179574 inscrita el 05/09/2008, para proteger: “Todo tipo de servicios de transportación aérea, marítima y terrestre, empaque, depósito, almacenaje, desalmacenaje y entrega de productos, documentos, paquetes y carga, así como la entrega inmediata por mensajería (curier). Para promocionar la marca e-paqs número de registro 156985. La señal propuesta es idéntica a nivel gráfico, fonético, a la inscrita generando riesgo de confusión en el origen empresarial, induciendo a error al consumidor neófito, por ende, está contenido un signo de otro titular, para lo cual debe aportar la respectiva autorización. Lo anterior a tenor del artículo 61 y 62 literal b), c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 11:56:49 horas del 24 de octubre de 2014., el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: [...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [...]* **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 5 de marzo de 2015 **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de **GROUPE SEB COLOMBIA, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este tribunal el 22 de enero de 2016, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios, razón por la cual conoce este tribunal.

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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro de la señal de propaganda **ASI DE FACIL**, registro número 179574 inscrito el 05/09/2008, para proteger: Todo tipo de servicios de transportación aérea, marítima y terrestre, empaque, depósito, almacenaje, desalmacenaje y entrega de productos, documentos, paquetes y carga, así como la entrega inmediata por mensajería (curier). Para promocionar la marca e-paqs número de registro 156985; a nombre de **CARGA INTERNACIONAL REX S.A.**

SEGUNDO. 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.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio del signo solicitado, procedió con su rechazo al determinar que este incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 incisos b) y c) ya que los signos presentan identidad gráfica, fonética e ideológica. Al respecto estableció:

[...] De ello se desprende que la igualdad en la fonética, gráfica e ideológica, generan para el consumidor un alto grado de confusión al momento de identificar los productos de la marca solicitada frente a los productos de las marcas registradas, y un perjuicio para el propietario registral del signo marcario de exponer sus marcas registradas frente a otro titular y darle a éste último un beneficio que no le corresponde pues los derechos marcarios ya fueron adquiridos por el primer titular. Otro aspecto de suma importancia para analizar es el hecho que la señal de propaganda solicitada ASI DE FACIL, incluye dentro de su denominación una marca registrada ASI DE FACIL, y no aportar autorización alguna de su titular, por lo tanto la señal debe ser rechazada pues violenta el inciso c) del artículo 62 de la Ley de Marcas, en este caso independientemente de la lista de productos o servicios pretendidos y los signos relacionados, prima la señal propuesta la cual es idéntica al signo registrado, el cual es un derecho consolidado por un tercero y debe aportarse la autorización para que otro pueda explotar y comercializar con un derecho ajeno. *[...]*

Por su parte la representante de la empresa recurrente **GROUPE SEB COLOMBIA, S.A.**, manifiesta que la aptitud distintiva de la señal de propaganda solicitada deriva de su uso conjunto con la marca IMUSA y que los servicios que promociona la señal registrada difieren de los productos que promociona la señal de su representada. Que el signo propuesto cumple con los elementos esenciales de la definición del artículo 2 de la ley de marcas; contiene suficiente aptitud distintiva pues su finalidad radica en la transmisión de información a usuarios



y consumidores en relación a los productos que se ofertan en el mercado correspondiente a la clase 21, 7 y 11.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. *En cuanto al registro de una “señal de propaganda”.* De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, 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.”

Por otra parte, dispone el artículo 61 de la referida Ley: “Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley”.

Y el artículo 62 siguiente, en lo que interesa, prescribe: No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero. Esta prohibición se refiere únicamente a similitud de los signos per se y no en relación a los productos de las marcas que promocionan.

Para poder determinar el registro del signo es necesario realizar el cotejo marcario de los signos presentados, en el plano gráfico, fonético e ideológico. En cuanto a la identidad de las señales en pugna, no se requiere mayor esfuerzo para determinar que ambas son idénticas [**ASI DE FACIL/ ASI DE FACIL**], denominativamente comparten su estructura gramatical, por lo que la señal solicitada debe ser rechazada pues violenta el inciso b) del artículo 62: “***No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero*”.**



Esta prohibición se dirige únicamente al signo como tal y no es aplicable el principio de especialidad como lo quiere hacer ver el recurrente, por lo que la semejanza gráfica, fonética e ideológica basta para que se configure la prohibición aludida.

En el presente caso el hecho que la señal de propaganda solicitada calce con la definición legal del artículo 2 citado no da pie para infringir derechos previos de terceros, la señal se está rechazando por razones extrínsecas previamente previstas en la legislación; no se puede desatender el principio de legalidad que ordena la aplicación concreta de las normas que regulan las prohibiciones especiales aplicables a estos signos, sea el inciso b) del artículo 62 de repetida cita.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de **GROUPE SEB COLOMBIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:56:49 horas del 24 de octubre de 2014, la que en este acto se confirma y se deniega la inscripción del signo solicitado.

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de **GROUPE SEB COLOMBIA, S.A.**, en contra de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:56:49 horas del 24 de octubre de 2014, la que en este acto se confirma y se deniega la inscripción del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Señal de publicad comercial

NA. Señal de Propaganda

UP. Señales de Propaganda

TR. Marcas inadmisibles

TNR. 00.43.25