
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0553-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA “GREATEST OF ALL TIMES”

STOKELY-VAN CAMP, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5322)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0160-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas nueve minutos del veintinueve de abril del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC .**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 555 West Monroe Street, Chicago, Estado de Illinois 60661, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:24:57 horas del 2 de octubre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la señal de propaganda “**GREATEST OF ALL TIMES**” “***el mejor de todos***”

los tiempos”, para promocionar “*bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatadas*” en relación con la marca **GATORADE** registro 276433.

Mediante resolución final dictada a las 11:24:57 horas del 2 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda pretendida por razones intrínsecas, ya que carece de distintividad y es engañosa, fundamentado en el artículo 62 que regula las prohibiciones para la inscripción de señales de propaganda literal a) y artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la recurrente mediante escrito presentado ante este Tribunal el 18 de diciembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación y expresó como agravios lo siguiente: Que si bien las señales de propaganda se tratan de un signo distintivo, no cuentan con el mismo nivel de rigurosidad que una marca convencional, ya que se trata de denominaciones cuyo propósito es atraer la atención de los consumidores; agrega que la señal de propaganda solicitada se relaciona a la marca GATORADE inscrita bajo el registro número 276433, la cual se encuentra inscrita en clase 32, por lo que es coherente que la señal de propaganda solicitada haga una referencia evocativa al giro comercial que la marca va a distinguir. Continúa manifestando que la señal de propaganda solicitada se encuentra inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Solicita se acoja el recurso de apelación planteado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea

necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto al análisis de la señal de propaganda se debe indicar como primer punto el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N.º 7978, de 6 de enero de 2000, el que dispone que 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 corresponde al texto original).

Se desprende de ello, que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda 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. En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada.

Ahora bien, bajo esa premisa y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro que la esencia de una señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario, el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas. Para lo cual, no podría este Juzgador obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa indica:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Bajo ese contexto, la finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre el signo pretendido y los productos que protege la marca a la que se relaciona la señal de propaganda pedida, que para todos los efectos es la marca **GATORADE**. En análisis de ese hecho, resulta que la señal de propaganda “GREATEST *OF ALL TIMES*”/ *el mejor de todos los tiempos*“, para promocionar “bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatadas” en relación con la marca **GATORADE** registro 276433, incurre en la prohibición que establece el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en cuanto refiere a la inadmisibilidad de un signo cuando

es descriptivo de alguna característica del servicio que se trata. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“... Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, tal como se indicó, proceden de la relación existente entre la marca y los productos que se pretende proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, ya que puede ser descriptivo, y ello hace que no posea la distintividad requerida para poder ser identificado e individualizado, generando confusión en el consumidor. Debido a ello, de acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido y si es descriptiva, por ende, no tiene la suficiente distintividad para acceder a la publicidad registral. Esta distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a los productos, menos distintivo será.

En el caso que nos ocupa, estamos ante una señal de propaganda que contiene elementos literarios descriptivos que relacionados con el signo solicitado los hace carentes de novedad y originalidad.

Conforme lo indicado, el consumidor al observar la señal de propaganda propuesta imprime en la mente del **consumidor** que la marca **GATORADE** es la mejor frente a los demás

productos de esa naturaleza, o sea, prácticamente la denominación **“GREATEST OF ALL TIMES”/ “el mejor de todos los tiempos”**, está constituido por términos descriptivos, carentes de originalidad, lo cual la hace inadmisibile, siendo necesario recalcar que, por la naturaleza específica de los productos, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, por cuanto lo que persigue la distintividad requerida por la normativa, es precisamente que la marca a proponer debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: *“...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)...”* (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

Así que, el requisito de distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción marcaria, por ello, la señal de propaganda propuesta no cuenta con la suficiente distintividad que la particularice, de allí que no proceda su registración.

Por otra parte, considera este Tribunal que el signo solicitado no incurre en la causal de inadmisibilidad contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, toda vez que no es una marca engañosa sino más bien descriptiva. Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el **Voto 029-2014** dictado a las 14:40 horas del 14 de enero de 2014, en el cual, citando al tratadista Manuel Lobato, se indicó:

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

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253); subrayado nuestro.

Consecuentemente, los productos que pretenden proteger la señal de propaganda solicitada: **“GREATEST OF ALL TIMES”/ “el mejor de todos los tiempos”** al conformarse el signo por el vocablo **“el mejor de todos los tiempos”**, en español, suscita en la mente de los consumidores que dichos productos por su naturaleza tienen una superioridad respecto a otros productos de la misma naturaleza, en este caso **“bebidas con sabor a fruta no alcohólicas y no carbonatadas”**, lo cual la hace descriptiva más no engañosa, ya que el operador jurídico no puede determinar dentro del contexto formal si esos productos son o no los mejores de todos los tiempos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en el análisis anterior, se rechazan los agravios expuestos por la apelante ya que tal y como quedó indicado, la señal de propaganda resulta carente de distintividad y es descriptiva, contraviniendo el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:24:57 horas del 2 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:24:57 horas del 2 de octubre de 2019, la cual, en este acto ***se confirma***, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la señal de

propaganda solicitada | **"GREATEST OF ALL TIMES"/ el mejor de todos los tiempos"**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55