

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0001-TRA-PI

Solicitud de registro como señal de propaganda del signo “BUENO POR NATURALEZA”

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7618-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1085-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0558-0219, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, domiciliada en Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintisiete minutos y dos segundos del dos de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de agosto de dos mil diez, el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Unilever N.V.**, presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**BUENO POR NATURALEZA**”, para proteger y distinguir: “*té y productos de*

té; bebidas carbonatadas y no carbonatadas a base de té; té frío te de hierbas e infusiones no medicinales”, con propósitos de propaganda y publicidad en relación con las marcas “DISEÑO ESPECIAL” inscritas bajo los registros números 171177 y 200559, de su propiedad. (ver folios 30 al 33)

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:25:41 horas del 30 de agosto de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que el signo solicitado resulta violatoria según la prohibición establecida en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. (Ver folio 7)

TERCERO. TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintisiete minutos y dos segundos del dos de diciembre de dos mil diez, 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 6 de diciembre de 2010, el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa **UNILEVER S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las 8 horas con 30 minutos del 31 de enero de 2011, expresó agravios.

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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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. 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 adelante, Ley de Marcas), 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 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 que traten de identificar. 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 capaz de distinguir los productos, servicios o giro comercial respectivos de los demás en el mercado, 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 incurso en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros, los incisos d) y j) de su artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda que se registren no pueden ser ni únicamente descriptivas de características ni resultar engañosas respecto de la naturaleza de los productos, servicios o giro comercial que se distinguen con la marca o nombre comercial asociados a la señal de propaganda.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos que los productos que protegen y distinguen las marcas registradas “DISEÑO ESPECIAL”, Registro No. 171177, son “*té y productos de té; bebidas carbonatadas y no carbonatadas a base de té; té frío; té de hierbas no medicinales e infusiones, hielo*”, en clase 30 internacional; “*agua mineral y carbonatada y otras bebidas sin alcohol; bebidas carbonatadas y no carbonatadas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 internacional; y “DISEÑO ESPECIAL”, Registro No. 200559 son “*té y productos de té; bebidas carbonatadas y no carbonatadas a base de té; té de hierbas e infusiones no medicinales.*”

Al ser la señal de propaganda que se pretende registrar “**BUENO POR NATURALEZA**”, está constituida por términos calificativos y descriptivos de los productos que pretende promocionar y publicitar, y es en razón de esto como bien lo resolvió el Órgano a quo, que la misma no es lo suficientemente novedosa u original para ser objeto de protección registral, otorgándole ventajas o características sobre los competidores, para productos de alto consumo que se comercializan de forma masiva en el mercado, lo que le daría la creencia al consumidor, que los productos que se comercializan son *buenos por naturaleza*, característica que no se puede asegurar, ya que dichos productos están sujetos a circunstancias que afecten la calidad de los mismos, y en consecuencia se le vende la idea al consumidor de la certeza de dichas características, pudiendo ser ciertas o no. Por ello es que lo propuesto incurre en la causal de rechazo contenida en el inciso a) del artículo 62 relacionado con los incisos d) y j) del artículo 7, todos de la Ley de Marcas.

CUARTO. 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, N° 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedüs** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintisiete minutos y dos segundos del dos

de diciembre 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 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de Propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25