

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0422-TRA-PI

Solicitud de registro de la expresión de publicidad: “TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...”

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1540-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 111-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del tres de febrero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y dos minutos, y tres segundos del veintinueve de abril de dos mil, entendiendo este Tribunal que sería más bien del año dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de marzo de dos mil cuatro, aclarado mediante escrito presentado al Registro el día seis de junio del dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad ya mencionada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...**” para publicitar los productos de la marca “**Purina**”, Registro No. 16040, en clase 31 de la Nomenclatura Internacional, sea alimentos para animales; y los de la marca “**Beneful**”, Registro

No. 166773, en clase 31 de la Nomenclatura Internacional, sea alimentos para animales y mascotas.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, treinta y dos minutos, y treinta y tres segundos del veintinueve de abril del dos mil (entiéndase, del año dos mil ocho), la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “... *Con base en las razones expuestas...* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).**

TERCERO. Que contra la resolución citada, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, interpuso recurso de apelación, mediante escrito presentado al Registro en fecha veintidós de mayo de dos mil ocho, el cual fue admitido por el Registro mediante resolución de las doce horas, cincuenta y ocho minutos, veintisiete segundos del veintitrés de julio del dos mil ocho, y mediante escrito recibido vía fax el día dieciséis de diciembre de dos mil ocho y presentado a este Tribunal el día dieciocho de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la recurrente expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no es pertinente exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. La empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, solicitó la inscripción de la señal de publicad comercial **“TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...”**, para promocionar y atraer la atención del público consumidor, así como publicitar los siguientes productos: alimentos para animales y/o mascotas, que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y dos minutos, treinta y tres segundos del veintinueve de abril del dos mil ocho, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de dicha señal, por considerar, que la señal es engañosa, falta de distintividad y originalidad, al estar conformada por vocablos genéricos, así como atributiva de cualidades a los productos que promociona y que no necesariamente posean, por lo que transgrede el artículo 62 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante, de la empresa apelante expuso agravios ante este Tribunal, argumentando que la señal de propaganda ha sido registrada en otras jurisdicciones lo cual viene a probar que no ha sido percibida como una señal de publicidad de uso común o descriptiva. Se encuentra debidamente inscrita en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. Continúa manifestando que: *“... la Señal de Publicidad “TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...” es un signo capaz de distinguir y promocionar los productos de nuestra representada y no constituye una frase que como tal sea comúnmente usada en comercio o necesaria para el resto de los comerciantes para describir sus productos. De forma tal que al no incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas y al ser claramente distintiva, la presente señal de publicidad es susceptible de registro...”*

TERCERO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con el artículo 2º, 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 negrita 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 2º, sea, ser lo suficientemente distintiva y que la expresión no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62º 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 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6º quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL “TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...”. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, treinta y dos minutos, treinta y tres segundos del veintinueve de abril del dos mil ocho, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, fundamentándose para ello en los artículo 62 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal comparte esa decisión en lo referente al **inciso a) del artículo 62** de la Ley de Marcas, 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 dicha norma, 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”, cayendo precisamente la frase que se pretende inscribir, en varias de las prohibiciones contempladas tales literales, tal como a continuación se pasa a explicar. Mas no comparte este Tribunal la alusión hecha por el **a aquo** al inciso **d) del artículo 62** de la Ley de Marcas, por cuanto en el expediente no quedaron acreditados los supuestos derechos de terceros que se podrían perjudicar si acaso prosperara el registro que interesa, razón por lo cual en cuanto este particular, no hace falta ahondar.

QUINTO. Partiendo de lo expuesto, la expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral denominada **“TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...”**, solicitada para atraer la atención del público consumidor y promover la venta de alimentos, especialmente alimentos para animales y mascotas, está conformada de cinco palabras, de la cual puede precisarse, que el elemento o palabras preponderantes son **“NUTRITIVO - DELICIOSO”**, siendo, las que tienen mayor fuerza perceptiva, y por ende, es lo que va a ser percibido auditiva y visualmente más rápidamente por el público consumidor, en razón, del impacto que produce en la mente de éste.

Como puede verse, la señal pretendida, constituye una denominación descriptiva que designa cualidades de los productos a promocionar, de tal forma que los consumidores perfectamente podrían adquirir tales productos porque están creyendo que éstos cumplen con las referidas cualidades, que pueden ser ciertas o no, de lo que se deduce que la expresión señalada anteriormente, le atribuye a los productos que promociona unas determinadas cualidades, que es lo que precisamente, en cuanto a este punto, proscribe la normativa.

Pero de manera adicional, debe acotar este Tribunal que además de *descriptivo*, el signo solicitado resultaría *engñoso*, en la medida en que no hay evidencia alguna del presunto carácter “nutritivo” de los productos que ampararía la expresión de publicidad bajo análisis, como por otra parte, de ninguna manera sería posible determinar objetivamente el presunto carácter “delicioso” de tales productos, desde que éstos serían destinados al consumo animal –y no humano–, por lo que no es dable pretender que cuente con amparo registral un antropoformismo como el que sugiere el signo en cuestión.

De tal suerte, la expresión de publicidad comercial en estudio, no es susceptible de ser registrada por la relación de los artículos **62 inciso a)**, y **7 incisos d) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo pertinente 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 2º 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 noventa y cuatro, en su expresión de agravios que: *“De todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la señal de publicidad “TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...” es un signo capaz de distinguir y promocionar los productos de nuestra representada y no constituye una frase que como tal sea comúnmente usada en comercio o necesaria para el resto de los comerciantes para describir sus productos... al ser claramente distintiva (...)”*, ya que de acuerdo a lo analizado, la señal carece de distintividad, por lo que este Tribunal comparte el criterio de irreregistrabilidad al que arribó el Registro **a quo** en la resolución impugnada.

SEXTO. Alega la empresa apelante, en su escrito de agravios, que *“(...) Que la resolución impugnada carece de fundamento legal por cuanto la Señal de Publicidad solicitada por un lado si es original y por otro lado no se trata de una frase exclusivamente utilizada para describir los productos que se promocionan (...)”*, al respecto, considera este Tribunal, que la recurrente no lleva razón en su agravio, en el sentido, que, debemos tener presente que el Registro **a quo**, es claro al indicar, *“(...) que el signo propuesto “TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...”*, califica y describe las propiedades de los productos de las marcas a proteger; da la idea de que tales productos son “nutritivos y deliciosos”, pudiendo no serlo, además al estar conformado por palabras de uso común, carentes de originalidad y novedad se cae en una prohibición de ley, al no poseer suficiente aptitud distintiva, pues su contenido conceptual podría ser común a todos los productos similares o iguales, que se ofrecen en el mercado. De lo anterior se desprende que pretender proteger tal frase sería intentar apropiarse de un lema que excluye a los demás competidores y que su sentido es tan genérico que resulta común a todos los comerciantes del tipo de productos que protegen los signos con los que se utilizará la señal de propaganda, causándose un gran perjuicio comercial al otorgarse un monopolio de una frase tan genérica. Así las cosas, las palabras “TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...” son absolutamente descriptivas y atributivas de una condición de nutrición y sabor, siendo cualidades muy apreciadas por los consumidores, y que ellos buscan a la hora de adquirir productos (...)”, aún tratándose de productos alimenticios destinados a sus mascotas, posición que confirma este Tribunal, ya que precisamente son esos dos vocablos

resultados a que hace alusión el Registro **a quo**, los que causan o producen un mayor impacto en la mente del consumidor, induciéndolo a pensar, tal y como lo indicáramos en líneas atrás, que los productos que promociona la señal requerida cumple con dichas cualidades, de ahí, que importa destacar, que lo alegado por la apelante, no resulta relevante, ya que lo que interesa en este caso, es la percepción que tenga el consumidor promedio, de la relación existente entre el signo y el producto que pretende proteger.

Finalmente, este Tribunal considera importante resaltar, que el hecho de que la señal de publicidad comercial **“TAN NUTRITIVO, TAN DELICIOSO, TAN...”**, haya sido inscrita en los países de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, donde no fue objetada por las autoridades marcarias respectivas, tal y como lo señala la representante de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, en su escrito de expresión de agravios, ello no significa que dicha aceptación sea vinculante para que el Registro y este Tribunal procedan a inscribir el signo solicitado, pues, debe tomarse en consideración el principio de territorialidad de las marcas (principio jurídico que resulta extensivo a las señales y expresiones de publicidad comercial, por lo estipulado en el artículo 61 de la Ley de Marcas) regulado en el artículo 6 inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, o en el caso concreto, de las señales y expresiones de publicidad comercial, es sin lugar a dudas una consecuencia del principio de territorialidad, en el sentido, de que el registro de un signo distintivo queda limitado al país que lo concedió, razón por la cual no pueden ser de recibo las manifestaciones de la apelante en sentido contrario al recién expuesto.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de

apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y dos minutos, y tres segundos del veintinueve de abril del dos mil ocho, 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° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, con treinta minutos, y tres segundos del veintinueve de abril del dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.---

DESCRITORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA. SEÑAL DE PROPAGANDA

UP. SEÑALES DE PROPAGANDA

TR. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.43.25