



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0369- TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “DELICIOSA HASTA LA ÚLTIMA MORDIDA”

CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S DE R.L DE C.V, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8553-2012)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1133-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S DE R.L DE C.V**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas veintinueve minutos con dos segundos del primero de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de septiembre de 2012, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S DE R.L DE C.V**, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**DELICIOSA HASTA LA ÚLTIMA MORDIDA**”, con afinidad a la solicitud de la marca **G GAMESA (DISEÑO)**, en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, sobre los productos; “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza,*



levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo.”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas veintinueve minutos con dos segundos del primero de abril de dos mil trece, resolvió: “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S DE R.L DE C.V**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las once horas, dieciocho minutos con cinco segundos del diecinueve de abril de dos mil trece, resolvió; “*(...) Declara sin lugar el recurso de Revocatoria (...) Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de Registral Administrativo, (...).*”

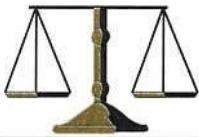
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita, bajo el registro número 204573, la señal de propaganda: “**RICO HASTA EL**



ÚLTIMO MORDISCO”, en clase 50 Internacional, propiedad de la empresa CONOPCO INC, inscrito desde el 15 de octubre de 2010. (v.f 40, 41)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial una vez realizado el análisis entre los signos cotejados “**DELICIOSA HASTA LA ÚLTIMA MORDIDA**” y “**RICO HASTA EL ÚLTIMO MORDISCO**” que se encuentra inscrito, en virtud de determinarse que hay similitud entre ellos lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener suficiente distintividad entre ellos que permita identificarlos e individualizarlos. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas señales de propaganda en el mercado, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcas, y en consecuencia la solicitud recae en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 62 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S DE R.L DE C.V**, en su escrito de apelación manifiesta en términos generales que su representada solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial una limitación a la lista de productos protegidos por la marca inscrita bajo registro No. 143998 en clase 30 internacional. Por lo tanto, tome nota que fueron eliminadas las salsas del listado anteriormente protegido, limitándose su protección a; “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, especias; hielo.*”



Continúa manifestando la parte que las señales de propaganda son toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico empleado con el fin de atraer la atención de los consumidores sobre un determinado producto, mercancía empresa o establecimiento. Es decir que tienen validez gracias a que se encuentran ligadas a una marca principal que es distintiva en su conjunto. Por lo que no lleva razón el Registro, al indicar que la señal de propaganda de su representada carece de elementos distintivos que la particularicen o diferencien, ya que esta requiere únicamente de un mínimo de distintividad, y siendo que estará asociada con la marca le proporciona la distintividad necesaria.

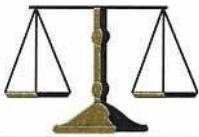
En cuanto al supuesto engaño al consumidor no lleva razón el Registro, en virtud de que los espacios de venta en que se comercializan ambos productos son radicalmente opuestos, por lo que no existe riesgo de asociación empresarial para el consumidor. Por lo anterior, concluye que este Tribunal debe valorar nuevamente la posición subordinada en la que se encuentran las señales de propaganda con respecto a las marcas que se encuentran ligadas. Asimismo solicita se declare con lugar el recurso y se continúe con el trámite de su solicitud.

SOBRE EL FONDO. De previo a emitir nuestras consideraciones de fondo es importante señalar que el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, 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, 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.

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, y que para el caso bajo examen le fue de aplicación el siguiente presupuesto:

“Prohibiciones para el registro. 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. (...,”)

(Resaltado no corresponde al original.)

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 quinques 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. 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 se indica:

“(...) 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 (...).” (Destacado no corresponde



al original)

En este sentido, la administración registral como coadyuvante en la administración de justicia debe proteger no solo las marcas registradas en virtud del derecho que ostentan sus titulares como poseedores, sino que además de los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente de ese ejercicio (derechos del consumidor) con el fin de proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista un eventual riesgo de confusión. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (**LOBATO, Manuel**, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo esta tesisura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que los signos propuestos no induzcan a error y confusión a los consumidores, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación, que establece nuestra legislación marcaria.

Por su parte, este Tribunal ha sostenido en sendas resoluciones, entre ellos el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve, que: “*la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las*



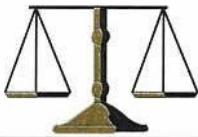
marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, (...).”

Ahora bien, dicho lo anterior y teniendo presente los términos utilizados en este análisis, se puede colegir lo siguiente:

SEÑAL DE PROPAGANDA INSCRITA:	SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA:
RICO HASTA EL ULTIMO MORDISCO	DELICIOSA HASTA LA ULTIMA MORDIDA

A **nivel gráfico**, a diferencia de lo que estima el gestionante las frases empleadas son semejantes, obsérvese que como primer aspecto a destacar es que el sinónimo de la palabra **RICO** es “**DELICIOSO o DELICIOSA**” por lo que si bien es cierto se emplea una palabra diferente su significado sigue siendo el mismo, por lo que el mensaje que se pretende trasmitir al consumidor es igual, sea, que el producto es rico o delicioso y de esa manera será percibido por el público consumidor. Por otra parte, tenemos la aplicación de los artículos “**EL**” y “**LA**” dentro de los mensajes, lo cual encuentra este Tribunal que ello no le proporciona ningún grado de distintividad a la propuesta, por cuanto como se ha indicado líneas arriba el mensaje sigue siendo el mismo, asimismo, se desprende que la acción contenida en la expresión es la misma **MORDISCO** y **MORDIDA**, por lo que de permitir su coexistencia registral induciría a que el consumidor se encuentre en una situación de confusión con relación a los productos que protege y comercializa una u otra empresa.

Como segundo punto de relevancia, podemos advertir que ante la evidente similitud contenida en el mensaje propuesto con respecto al registrado el consumidor medio al escucharlos



inevitablemente lo relacionaría como si fuesen del mismo origen empresarial, dada la semejanza inmersa en los mensajes publicitarios, siendo ello una situación de elevada consideración en sede administrativa por la que no podría otorgarse protección registral, en virtud del eventual perjuicio que podría sufrir el titular de la señal de propaganda inscrita.

El tercer aspecto a considerar, versa sobre la protección de los productos de una u otra empresa, y en este sentido debemos advertir que a diferencia de lo que estima el recurrente, los productos si se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil (supermercados), en la comercialización de abarrotes, por lo que serán ubicados en los mismos sectores u anaqueles de estos centros de distribución, situación que podría llevar a inducir a que el consumidor medio se encuentre en una situación de confusión a la hora de adquirir unos u otros productos, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común, razón por la cual no es posible su coexistencia registral.

Ahora bien, en cuanto a los extremos debatidos por la parte ante este Tribunal, debemos advertir que los mismos no pueden ser acogidos en virtud de acreditarse la similitud gráfica y fonética con respecto al signo inscrito, así como de la afinidad entre los productos que se pretenden comercializar por una u otra empresa, lo cual evidencia que el signo propuesto carece de la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente. De ello se deduce que el signo propuesto es carente de distintividad y originalidad, por lo que procede su rechazo tal y como de esa misma manera lo determinó el Registro de instancia y que comparte este Órgano de alzada.

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 **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S DE R.L DE C.V**, en contra la resolución dictada por el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas veintinueve minutos con dos segundos del primero de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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° 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 **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la empresa **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S DE R.L DE C.V**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas veintinueve minutos con dos segundos del primero de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se rechace el trámite de inscripción de la señal de propaganda **“DELICIOSA HASTA LA ÚLTIMA MORDIDA”**. 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

Zaida Alvarado Miranda

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53