

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0571-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de señal de propaganda “DISEÑO DE VACA



COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5290-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1195-2009


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiuno de setiembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderado especial administrativo, de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en El Coyol de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de marzo del dos mil nueve.


RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de mayo del dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado de la compañía **LÁCTEOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Nicaragua, y domiciliada el Km. 46.5 Carretera

Tipitapa-Masaya, Tipitapa, Managua, Nicaragua, solicitó el registro como señal de propaganda

el signo “**DISEÑO DE VACA** ”, para proteger y distinguir la publicidad y propaganda de bebidas de yogures, nata, leche fluida de vaca, leche saborizada, leche descremada, leche de arroz, mantequilla, productos de huevo, aceite de coco, grasa de coco, mantequilla de coco, nuez de coco desecada, quesos, sopas, suero de leche y yogures.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días catorce, quince y dieciocho de febrero del dos mil ocho, en las Gacetas números treinta y dos, treinta y tres y treinta y cuatro, y dentro del plazo conferido la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición dicha al inicio, formuló

oposición al registro de la señal de propaganda (**DISEÑO DE VACA**) ”, presentada por la compañía **LÁCTEOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que dicha marca presenta un alto nivel de similitud con las marcas de fábrica inscritas “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117630**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117634**, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117243**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117244**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, y “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117245**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de su representada la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**

TERCERO. Que a las diez horas, veintisiete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de marzo del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger la solicitud de registro.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinticinco de marzo del dos mil nueve, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la condición y calidad dicha apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS 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, de 6 de enero de 2000, en el 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.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley mencionada, 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.***” (la negrita no es del original). 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 o servicios 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.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero del 2002, señala en su artículo 40 “*(...) que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiere y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.*” (subrayado nuestro).

Como derivación de esto último, dicho artículo estipula que en la solicitud de registro de una **expresión o señal de publicidad comercial**, debe especificarse la marca o el nombre comercial solicitados o registrados, a los que se mantendrán ligada, necesariamente, **la expresión o señal**, un nexo tan sólido y estrecho que determina, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, citado, que aquellas existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, *la marca o el nombre comercial* al que se estén refiriendo.


Lo anterior se debe, a no dudarlo, a que permitir el registro indiscriminado de ***expresiones o señales de publicidad comercial***, sin el apoyo de una marca o nombre comercial de base,

atentaría contra la prohibición general del artículo 8º de la Ley de Marcas, de inscribir signos desprovistos de distintividad, es decir, de carácter distintivo (Véase en igual sentido a Manuel LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, Civitas Ediciones S.L., 2002, p. 172). Nociones como las anteriores han permitido que la doctrina haya concluido que:

“ (...) toda frase publicitaria cumple sin duda un papel identificador, aunque, a veces, pueda ser secundario, o mejor dicho coadyuvante. Tiene por finalidad publicitar un producto determinado y, si se trata de una buena publicidad, logrará este efecto que no será otro que el de provocar el recuerdo del producto publicitado y el de su marca...” (Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002, p. 47; el subrayado y la negrita no son del original).

Analizando la jurisprudencia extranjera, observamos que en otros ordenamientos jurídicos también se exige el requisito aquí echado de menos, así por ejemplo, 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)"*.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Examinado el escrito inicial de la

solicitud de registro del signo (**DISEÑO DE VACA**) ”, como “señal de propaganda”, se observa que la compañía **LÁCTEOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, indica el signo al cual se mantendrá ligada la señal de propaganda referida, a saber, solicitud de inscripción de la marca **“CENTROLAC (DISEÑO)/manchas”**,

en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, de la documentación que consta en autos, no observa este Tribunal la suerte que siguió la solicitud del expediente principal de la marca citada, con la que se asocia la señal de propaganda pretendida por la compañía solicitante, aspecto que interesa aquí, de previo a tener claro el adecuado ligamen entre la señal de propaganda propuesta y la marca mencionada, en cuanto a los productos o servicios a promocionar, faltando un presupuesto básico para proceder mediante la resolución venida en alza a acoger la señal referida, no existiendo en su parte considerativa como hecho probado, la existencia y vigencia de la marca ligada al signo propuesto a inscripción.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Se concluye de lo expuesto, que en definitiva el Registro **a quo**, entró a cotejar la señal de propaganda (**DISEÑO DE VACA**)



”, solicitada por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de apoderado especial de la compañía **LÁCTEOS CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, frente a las marcas de fábrica inscritas “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117630**, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117634**, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117243**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117244**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, y “**DISEÑO DE VACA**”, registro número **117245**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa opositora y apelante **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, sin percatarse de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente en cuanto a que el Registro **a quo**, declaró con lugar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda solicitada desconociendo la suerte del expediente principal de la solicitud de la marca “**CENTROLAC (DISEÑO)/manchas**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, de la que depende la señal de propaganda ya citada, es decir, sin comprobar, tal y como se indicó en el considerando tercero de la presente resolución, la existencia y vigencia de la marca ligada al signo propuesto a inscripción,

Como consecuencia de lo anterior, y habiendo omitido el Registro la aplicación de lo dispuesto en el artículo mencionado, considera este Tribunal que lo que corresponde es anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de marzo del dos mil nueve, y remitir el expediente al Registro para que proceda de conformidad con las facultades dadas por ley, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación planteada, en la cual, valga decir no se esbozaron agravios.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia, que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, veintinueve segundos del diecisiete de marzo del dos mil nueve, por lo que no se entra a conocer el recurso de apelación presentado en su contra. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.43.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.4249

FALLO DEL TRA (NULIDAD)

TE. Efectos del fallo del TRA

TNR. 00.35.70