



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0811-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Señal de Propaganda “DESCUBRE EL SABOR”

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. De Origen No. 5543-2010)

Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1208-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las quince horas con cincuenta minutos del dieciséis de diciembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0669-0228, en su calidad de Apoderado General de la empresa **Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Palmas No. 735, Piso 17, Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y un segundos del ocho de setiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de junio de 2010, el Licenciado **Luis Pal Hegedüs**, de calidades y en su



condición antes citadas, solicitó la inscripción de la señal o expresión de publicidad comercial “**DESCUBRE EL SABOR**”, para promocionar “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo, especialmente galletas*”, para ser relacionada con la marca “**ARCOIRIS**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, inscrita bajo el Registro No. 194008.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y un segundos del ocho de setiembre del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “**POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”, en consideración a que ya existe inscrita, bajo el Registro No. 677, la señal de propaganda “**¡Y DESCUBRA EL SABORCIIITO!**”, propiedad de la empresa **CINTA AZUL S.A.**

TERCERO. Que contra la resolución citada, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa **Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1- Que bajo el Registro No. 677 se encuentra inscrita la señal de propaganda “**¡Y DESCUBRA EL SABORCIITO!**”, desde el 30 de marzo del 1995, propiedad de **CINTA AZUL, S.A.**, para promocionar: “*productos alimenticios*” (folio 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El representante de la empresa **Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.** solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**DESCUBRE EL SABOR**”, para promocionar los productos antes citados, en relación con la marca de “**ARCOIRIS**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, bajo el Registro No. 194008.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas cincuenta y tres minutos treinta y cinco segundos del ocho de setiembre del dos mil diez, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda referida, por considerar, tal y como lo señala en el considerando octavo de la resolución impugnada, que el signo distintivo solicitado “**DESCUBRE EL SABOR**”, corresponde a una señal inadmisible por derechos de terceros, así desprendiéndose de su análisis y cotejo con la señal de propaganda inscrita “**¡Y DESCUBRA EL SABORCIITO!**”, por cuanto se encuentra dentro de la prohibición del artículo **62 inciso b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se comprueba la existencia de una similitud entre éstas, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.



El apelante en el escrito de expresión de agravios argumenta, que la señal de propaganda solicitada “DESCUBRE EL SABOR” pretende promocionar productos protegidos en una clase distinta a los productos que se promueven con la señal de propaganda inscrita, aunado al hecho de que ambas señales de propaganda se encuentran ligadas con marcas registradas totalmente distintas entre sí, lo que permite la coexistencia de ambos signos marcarios en nuestro país, asimismo, que ambas señales de propaganda son suficientemente distintas.

CUARTO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con el artículo 2º, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 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 negrilla 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. 63º 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 62 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 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

QUINTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL “DESCUBRE EL SABOR” SOLICITADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda mencionada, fundamentándose para ello, en el artículo 62º inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

“Artículo 62.- 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. (...).”

Este Tribunal comparte esa decisión, por cuanto la normativa en la que se fundamenta el Registro a quo, es muy clara al prohibir la inscripción de un signo y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea **igual o similar a una expresión o señal de publicidad inscrita o en uso por parte de un tercero**, en razón de que esa identidad o similitud podría causar en los consumidores un riesgo de confusión al no existir elementos diferenciadores, que permitan a éstos identificar e individualizar los productos o servicios procedente de un empresario o grupo de empresarios respecto de los productos o servicios de otro grupo de empresarios o un establecimiento comercial identificado con un nombre comercial respecto de otro, con el afán de que éstos sean reconocidos, siendo, que para ello, la señal de publicidad comercial debe cumplir con el requisito de la distintividad, el cual se constituye en un elemento sine qua non para



obtener la respectiva protección registral.

En virtud de lo anterior, y analizadas en su conjunto la expresión o señal de publicidad comercial solicitada “**DESCUBRE EL SABOR**” para promocionar productos tales como papel cartón y artículos de estas materias, “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo, especialmente galletas*”, para ser relacionada con la marca “**ARCOIRIS**” y; la expresión o señal de publicidad comercial inscrita “**¡Y DESCUBRA EL SABORCIIITO!**”, para promocionar productos alimenticios, presentan una identidad conceptual, además de gráfica y fonética, y asimismo y de vital importancia promocionan ambas productos alimenticios, dándose por consiguiente, una identidad entre los productos que promocionan ambas señales, aspecto, que no permite un grado de distintividad, lo que lleva al consumidor a un riesgo de confusión, al colocar al consumidor en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos promocionados con la señal pretendida y los publicados por la señal inscrita, siendo, que esa incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia, situación, que imposibilita la protección de la señal o expresión de publicidad comercial solicitada, tal y como lo establece el inciso d) del artículo 62°, de la Ley de Marcas.

Como consecuencia de lo anterior, se concluye, que la señal pretendida carece del requisito indispensable para la protección de un signo distintivo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2°, en conexión con los artículos 25, 62° incisos a) b) y d), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la señal de propaganda o expresión de publicidad solicitada “**DESCUBRE**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EL SABOR”, sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **CINTA AZUL S.A.**, titular de la señal de publicidad comercial “**¡Y DESCUBRA EL SABORCIIITO!**”, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de marzo de 1995, ello de conformidad con la normativa citada.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en su calidad de Apoderado General de la empresa **Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y un segundos del ocho de setiembre del dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Castro Chavarría**, en su calidad de Apoderado General de la empresa **Corporativo Internacional Mexicano, S. de R.L. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y un segundos del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

ocho de setiembre del dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Señal de publicidad comercial

NA. Señal de Propaganda

UP. Señales de Propaganda

TR. Marcas inadmisibles

TNR. 00.43.25