

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0378-TRA-PI

Solicitud de registro como señal de propaganda del signo ISSIMA SALSA FRESCA ;VA BIEN.... CON TODO!

Research & Development Marketing Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 139-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1236-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Research & Development Marketing Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, tres segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de enero de dos mil doce, el Licenciado Montero Sequeira, representando a la empresa Research & Development Marketing Inc., solicitó el registro como señal de propaganda del signo **ISSIMA SALSA FRESCA ;VA BIEN.... CON TODO!**, para atraer la atención de los consumidores sobre los productos que se distinguen con las marcas ISSIMA inscritas en la clase 29, registro N° 158679 para distinguir carne, pescado, frutas y

legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, extractos de carnes, mariscos, aves, encurtidos, gelatinas, mantequilla; y en la clase 30, registro N° 158685 para distinguir confitería, preparaciones hechas a base de cereal, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas para ensalada, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, pastas de tomate y mayonesa y sándwiches.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las diez horas, cuarenta y seis minutos, tres segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha nueve de abril de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada.

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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; 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. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto como señal de propaganda no es ni característico ni original por estar compuesto por elementos que resultan más bien descriptivos y engañosos, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante argumenta que lo solicitado posee un diseño especial, que el conjunto puede contener elementos de uso común, que el signo es evocativo, y que no se hizo reserva de la frase SALSA FRESCA.

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”* (subrayado nuestro). De dicha norma se deduce que la finalidad de la expresión o señal de publicidad es captar la atención y 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 sobre el que traten de llamar la atención. Además, se le pide como requisito mínimo el que sea original y característica, queriendo decir con ello que no se aceptará para registro las solicitudes consistentes en frases que en el comercio resultan ya trilladas, o que solamente indiquen una característica o descripción genérica.

Este tipo de signo distintivo no posee vida autónoma, sino que su validez propia depende de la vigencia de otro signo, 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 de publicidad alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere; debiendo ser ésta además original y característica, sea que no debe consistir en recursos publicitarios que sean de uso común, es decir en frases que sean utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos, los cuales se verían perjudicados a través del derecho de exclusiva otorgado a un competidor; y debe consistir además en un recurso publicitario referido a una marca inscrita para que pueda así cumplir con la función de atraer la atención. Aparte de las características que la Ley de Marcas indica ha de contener en su naturaleza la señal de publicidad, ésta debe someterse durante la calificación registral a los cánones intrínsecos y extrínsecos que establece el artículo 62, 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 producir engaño respecto del producto que se distingue con la marca asociada a la señal de propaganda.

TERCERO. CARÁCTER ENGAÑOSO Y DESCRIPTIVO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos que al ser la señal de propaganda que se pretende registrar ISSIMA SALSA FRESCA ¡VA BIEN.... CON TODO!, de su análisis ha de ser excluida la palabra ISSIMA, ya que ésta es propiamente la marca a la cual está referida, quedando entonces SALSA FRESCA ¡VA BIEN.... CON TODO! Ahora, la frase propuesta hace referencia directa a un tipo de producto, sea salsa, con lo cual se

constriñe la naturaleza de los productos sobre los cuales puede llamarse la atención del consumidor. El argumento brindado por el apelante, en el sentido de que no se hace reserva de las palabras SALSA FRESCA no puede ser acogido en la presente resolución. Ya la jurisprudencia de este Tribunal, en Votos N° 550-2011, 1273-2011, 1383-2011, 342-2012, 469-2012 y 491-2012, se aclaró que la costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo. Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de elementos concretos existentes dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tales elementos de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. Todo lo anterior impide el otorgamiento tal y como fue solicitado respecto de todos los productos señalados que no están referidos a salsas, ya que respecto de éstos el signo resulta claramente engañoso, sean carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, extractos de carnes, mariscos, aves, encurtidos, gelatinas, mantequilla, confitería, preparaciones hechas a base de cereal, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, especias, pimienta, sal, vinagre, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, pastas de tomate y sándwiches. Respecto de los productos restantes y que se presentan

al consumidor en forma de salsa, sean salsas para ensalada, mostaza y mayonesa, ésta transmite directamente al consumidor la idea de una característica, sea la de ser fresca e ir bien con todo, no yendo más allá de ello.

Si la Ley de Marcas conceptualiza a la señal de publicidad como original y característica, tal y como lo ordena su artículo 2, vemos como la propuesta resulta respecto de algunos productos engañosa y respecto de otros no va más allá de señalar cualidades, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas, que remite al artículo 7 incisos d) y j), con lo cual se prohíbe el registro de una expresión o señal de publicidad o propaganda cuando esta resulte ser engañosa o consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica de los productos sobre el cual se pretende atraer la atención del consumidor, y por ello no sea característica y original.

Tampoco puede pensarse, como argumenta el apelante, que el signo resulta evocativo, ya que más bien hace un ofrecimiento de características directo y claro, no hay elucubración mental en el consumidor para llegar a la idea planteada sino que ésta se presenta de forma llana y certera, sea que el producto es una salsa, lo cual no es cierto respecto de algunos de ellos, y que ésta es fresca y va bien con todo, con lo cual respecto de los productos que si poseen la naturaleza de ser salsa resulta ser no más que una descripción de características. Todo lo anterior impone la denegatoria del recurso planteado.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa Research & Development Marketing Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, tres segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como señal de propaganda del signo ISSIMA SALSA FRESCA ¡VA BIEN.... CON TODO!. 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

Guadalupe Ortiz Mora

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