



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0826-TRA-PI

Solicitud de registro de señal de propaganda (*EL QUE SABE DE MORTEROS*)

INTACO COSTA RICA S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-5756)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0290-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Señor ***Marcos Dueñas Leiva***, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-044-475, Apoderado Generalísimo de ***INTACO COSTA RICA, S.A.***, con cédula de persona jurídica número 3-101-004383, compañía organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en la ciudad de San José, Barrio La California, calles 23 y 25, Avenida Segunda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas treinta y siete minutos treinta y nueve segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas treinta y dos minutos treinta y cinco segundos del ocho de julio del dos mil catorce, el señor ***Marcos Dueñas Leiva***, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción y registro de la señal de propaganda ***“EL QUE SABE DE MORTEROS”***,



destinada para promocionar *“un establecimiento dedicado a la industria de la construcción en general y en particular a la manufactura y comercialización de productos para la construcción y venta de equipo para la construcción”* ubicado en San José, Barrio La California, calles 23 y 25 avenida segunda, relacionado con el nombre comercial “INTACO” .

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y siete minutos treinta y nueve segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas veinte minutos treinta y cinco segundos del diecisiete de octubre del dos mil catorce, el señor *Marcos Dueñas Leiva*, apela la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

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 dentro del plazo legal.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la señal de propaganda **“EL QUE SABE DE MORTEROS”** dado que corresponde su inadmisibilidad al engaño que puede inducirse al consumidor en relación con la naturaleza del giro que protege el nombre comercial que desea promocionar y en caso de que protegiera dicho producto el signo carece de distintividad, al considerar que transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante, de la empresa apelante interpuso recurso de apelación ante este Tribunal, argumentando que la solicitud se presentó para proteger publicidad relacionada con las actividades de un establecimiento comercial, sea específicamente la producción de morteros dentro de la producción y manufactura de productos para la construcción en general. Que la señal no se está solicitando para productos, sino que de acuerdo con la definición misma se está haciendo para proteger una actividad de un establecimiento. Con lo que no se causa engaño sino que se llama la atención a los consumidores sobre la actividad de la empresa. La producción y comercialización de morteros es parte de los productos para construcción. Que no se puede pedir distintividad o descriptividad o que no atribuya ventaja a una señal de propaganda pues lo que se busca mediante este tipo de registros es llamar la atención de los consumidores sobre determinada actividad o producto protegido por una marca o un nombre comercial distintivos, de ahí que tenga que relacionarse con este registro. Por último, lo que debe ser distintivo no es descriptivo ni atributivo de cualidades es la marca y no la señal misma, pues perdería su razón además la señal de propaganda siempre irá acompañada de la marca nombre comercial con la cual será aplicada en el caso concreto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La empresa **INTACO COSTA RICA, S.A.**, solicitó la inscripción de la señal de publicidad **“EL QUE SABE DE MORTEROS”**, para proteger **“un establecimiento dedicado a la industria de la construcción en general y en particular a**



la manufactura y comercialización de productos para la construcción y venta de equipo para la construcción”, resultando, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas treinta y siete minutos treinta y nueve segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de dicha señal de propaganda, por considerar, que la señal es engañosa para el consumidor en relación con la naturaleza del giro que protege el nombre comercial que desea promocionar y en caso de que se protegiera dicho producto, el signo carece de distintividad, al considerar que transgrede el artículo 2 y 62 inciso a) en concordancia con el artículo 7 inciso j de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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:

Artículo 2º.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: [...]

Expresión o señal de publicidad comercial: 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. [...]

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 40º 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 2°, 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.



Este Tribunal comparte la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, cuando resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, al considerar que se trata de una señal engañosa y atributiva de cualidades, fundamentándose para ello en las prohibiciones de los artículos 62 y 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que disponen lo siguiente:

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:

a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.

Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]

Asociándose la frase “**EL QUE SABE DE MORTEROS**”, en las prohibiciones contempladas en los artículos de referencia, en razón de que la expresión de publicidad comercial solicitada para atraer la atención del público consumidor y promover un establecimiento dedicado a la industria de la construcción en general y en particular a la manufactura y comercialización de productos para la construcción y venta de equipo para la construcción, donde el elemento o frase preponderante del lema es “**MORTEROS**”, siendo, la que tiene mayor fuerza perceptiva, y por ende, es la que va a ser percibida auditiva y visualmente más rápidamente por el público consumidor, en razón, del impacto que produce en la mente de éste.



La palabra “**MORTEROS**” hace que el consumidor piense en que el giro comercial y servicios a promocionar están relacionados con esta actividad, cuando en realidad lo que busca el solicitante corresponde a una infinidad de actividades de la construcción, como así lo indica éste: “[...] *la industria de la construcción en general y en particular a la manufactura y comercialización de productos para la construcción y venta de equipo para la construcción [...]*”, la visión en conjunto del a-quo es compartida por este Tribunal ya que concluye que el tema de la construcción es amplísimo, y aún así el gestionante limita la lista a “*morteros*” que son en sí un “*compuesto de conglomerantes inorgánicos, áridos y agua, y posibles aditivos que sirven para pegar elementos de construcción tales como ladrillos, piedras, bloques de hormigón, etc.*” (tomado de [https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_\(construcci%C3%B3n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n))).

El artículo 18 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica:

“Artículo 18.—Formas de presentación de un registro. Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca o signo distintivo, se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del mismo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en las reproducciones que deben acompañarse a la misma. [...]”

Cuestión que determina el análisis y examen del signo como un todo “**EL QUE SABE DE MORTEROS**”, tomando el lema tal y como aparece en la solicitud, sin separar los elementos que la componen, pero si en consideración aquel signo que busca proteger “el mortero” único producto que el gestionante ha referido.

Finalmente, éste Tribunal considera que la señal de publicidad comercial “**EL QUE SABE DE MORTEROS**” proporciona información errónea respecto a la naturaleza de los productos y servicios que busca promocionar, sea el campo de la construcción, por ello los argumentos y agravios del solicitante no son aceptados, ya que la limitación que realiza la empresa INTACO a folio 29 “*actividades de manufactura y comercialización de productos*



para la construcción” hacen que se continúe con el engaño debido a que los productos, aun y cuando sean limitados, siguen siendo muy amplios para la señal que se refiere a un producto.

En síntesis, la señal no es registrable ya que refiere a un producto en particular “mortero”, y el establecimiento comercial protege a una variedad de productos del área de la construcción que permite confirmar que al exponer la señal al consumidor a este le generaría confusión con relación al giro que protege el establecimiento comercial, donde podría adquirir algo que no es lo que busca, resultando entonces que el signo solicitado sea engañoso, de ahí, que el mismo no sea susceptible de ser registrado, según los artículos 62 inciso a) en relación con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Señor *Marcos Dueñas Leiva*, Apoderado Generalísimo de *INTACO COSTA RICA, S.A.*, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas treinta y siete minutos treinta y nueve segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Señor *Marcos Dueñas Leiva*, representante de



INTACO COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas treinta y siete minutos treinta y nueve segundos del treinta de setiembre del dos mil catorce, la cual se **confirma**, denegando el registro de la señal de propaganda “**EL QUE SABE DE MORTEROS**”, presentado por el recurrente. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55