

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0135-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como señal de propaganda del signo “KANÚ SI SABE A FRUTA”

ALICORP S.A.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5124-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 317-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del seis de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cero cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALICORP S.A.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuatro minutos y veintisiete segundos del siete de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de junio de dos mil nueve, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y en su condición antes citada, solicitó el registro como señal de propaganda del signo “**KANÚ SI SABE A FRUTA**”, para promocionar los productos de la marca “**KANÚ (DISEÑO)**”, Registro No. 194804.

SEGUNDO. Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a las empresas Florida Ice And Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas con cuatro minutos y veintisiete segundos del siete de enero de dos mil diez, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada y rechazar la solicitud de registro.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintisiete de enero de dos mil diez, el representante de la empresa ALICORP S.A.A. apeló la resolución final indicada.

QUINTO. 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 Ortiz 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. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. 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.”*. De dicha norma se deduce, que la finalidad de la expresión o señal de 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. 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)”*.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la 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 alcance la protección conferida por el registro, debe indicar los signos 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 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 resultar engañosas respecto de la naturaleza de los productos que se distinguen con la marca asociada a la señal de propaganda.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, se observa que los productos que distingue la marca registrada en clase 32 “**KANÚ (DISEÑO)**” son:

- 1- Cervezas
- 2- Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas
- 3- Bebidas de frutas y jugos de frutas
- 4- Jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas

Al ser la señal de propaganda que se pretende registrar “**KANÚ SI SABE A FRUTAS**”, ésta transmite directamente al consumidor la idea de la naturaleza de los productos, sea que están constituidos a base de frutas. Los productos enumerados 1, 2 y 4 no indican que su preparación lo sea a base de frutas, por lo que respecto de ellos el signo resulta susceptible de causar confusión en el consumidor acerca de la naturaleza de los productos que se pretenden publicitar. Y respecto de los enumerados como 2, bebidas y jugos de frutas, la frase propuesta no va más allá que la simple indicación de características, sea que el producto tiene sabor a frutas. Por ello es que lo propuesto incurre en la causal de rechazo contenida en el inciso a) del artículo 62 relacionado con los incisos d) y j) del artículo 7, todos de la Ley de Marcas, siendo procedente rechazar al recurso venido en alzada.

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, 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

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Monserrat Alfaro Solano en representación de la empresa ALICORP S.A.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuatro minutos y veintisiete segundos del siete de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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