



ESLOGAN O SEÑAL DE PROPAGANDA Y SU RELACIÓN CON LAS MARCAS Y EL NOMBRE COMERCIAL

Rama del Derecho: Derecho Comercial.	Descriptor: Marcas.
Palabras Claves: Eslogan, Señal de Propaganda, Señales de Publicidad, Expresión de Propaganda, Expresión de Publicidad, Marca, Nombre Comercial y Artículos 2, 61, 62, y 63 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos.	
Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia.	Fecha: 17/09/2021.
Nombre del Investigador: Lic. Esp. Simons Salazar García.	

Contenido

RESUMEN	2
NORMATIVA	2
1. Definiciones Relacionadas a las Marcas, Nombre Comercial y Señales de Propaganda Comercial.....	2
2. Expresiones o Señales de Publicidad Comercial	4
DOCTRINA	4
1. Definiciones Jurídicas de Marca, Nombre Comercial y Logo	4
2. Conceptos Referidos a las Marcas y Nombre Comercial	5
3. Concepto de Eslogan	6
4. El Género de los Signos Distintivos.....	6
5. Concepto de Marca	6
6. Nombres Comerciales	7
7. Expresiones o Señales de Publicidad	8

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO	9
1. Inscripción de Marcas y Eslogan.....	9
2. Señal de Propaganda	16
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.....	21

RESUMEN

El presente informe de investigación realiza una reseña sobre el *Eslogan o Señal de Propaganda y su Relación con las Marcas y el Nombre Comercial*, considerando para ello, los supuestos normativos de los Artículos 2, 61, 62, y 63 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos; aunado al criterio que sobre estas formas de propiedad intelectual han elaborado la doctrina, tanto nacional como extranjera y la jurisprudencia administrativa del Tribunal Registral Administrativo.

NORMATIVA

1. Definiciones Relacionadas a las Marcas, Nombre Comercial y Señales de Propaganda Comercial

[Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos]ⁱ

Artículo 2. **Definiciones.** Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

Persona: Persona física o jurídica.

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Marca colectiva: Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

Marca de certificación: Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.

Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema.

Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.

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.

Denominación de origen: Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

Indicación geográfica: Una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

(Así reformada la definición anterior por el artículo 1° aparte b) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

Registro de la Propiedad Industrial: Administración nacional competente

2. Expresiones o Señales de Publicidad Comercial

[Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos]ⁱⁱ

Artículo 61. **Aplicación de las disposiciones sobre marcas.** Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.

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.

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.

c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.

e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley.

f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

Artículo 63. **Alcance de la protección.** La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

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.

DOCTRINA

1. Definiciones Jurídicas de Marca, Nombre Comercial y Logo

[Iglesias Rebollo, C. y González Gordon, M.]ⁱⁱⁱ

Marca: Signo que sirve para distinguir productos y servicios de una empresa frente a los del resto dentro del mercado.

Nombre Comercial: Nombre que se utiliza para referirse a una empresa o actividad de negocio.

Logo: Distintivo que representa a una empresa, institución o producto. Suele protegerse por el Derecho de Marcas aunque, si se cumple el requisito de originalidad, también es susceptible de ser considerada obra protegida por el Derecho de Autor.

2. Conceptos Referidos a las Marcas y Nombre Comercial

[Diccionario Usual del Poder Judicial]^{iv}

Marcas

Signos, palabras, medios gráficos o sonoros que son susceptibles o adecuados para distinguir productos, mercancías o servicios.

Designación genérica del título inscrito, o por uso, al que se le concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo, para la identificación de un producto o un servicio y que permite identificar la elaboración u oferta hecha por una persona o empresa determinada.

Registro de Marca de Comercio

Matrícula o inscripción de algún tipo de signo distintivo, de actividad comercial, que se efectúa en la dependencia o departamento que la Administración pública tiene para ese fin.

Marca de Comercio

Signo distintivo que engloba productos, servicios o establecimientos de una persona o empresa, para que en la actividad comercial el consumidor las diferencie de otros de igual o similar especie.

Nombre Comercial

Denominación de un empresario individual o sociedad comercial, con la que se conoce en el mercado y puede ser objeto de registro, sin que sea preciso que coincida con la denominación social. "En un símil con la persona física la denominación social sería el

'nombre civil' de la persona física, y el nombre comercial sería 'el nombre artístico' con que dicha persona se presenta a sus clientes en el mercado".

Denominación que distingue, en el tráfico comercial, un producto, servicio o establecimiento.

3. Concepto de Eslogan

[Real Academia Española de la Lengua]^v

Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc.

4. El Género de los Signos Distintivos

[Torrealba Navas, F.]^{vi}

[P. 1157] El género de los signos distintivos comprende: las marcas, las expresiones de publicidad comercial, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Las marcas de comercio son signos que distinguen productos y servicios. Los nombres comerciales distinguen establecimientos mercantiles y empresas.

5. Concepto de Marca

[Torrealba Navas, F.]^{vii}

[P. 1157] Una marca es un signo perceptible por los sentidos, apto para distinguir productos o servicios¹.

[P. 1158] La ley la define como *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*.

¹ Sobre este tema ver: OTAMENDI, Jorge: Deretho de Marcas. Cuarta edición. LexisNexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 2002. Es muy completa y didáctica la tesis de Anana LIZANO SOTO y Anuska PAL ANTHLÓN: Nuevas Modalidades de Marcas: Olfativas, Táctiles y Gustativas. Viabilidad, utilidad y efectos en Costa Rica. Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, San José, 2013.

La misma ley en su artículo 3, amplía el concepto mediante la técnica de la ejemplificación:

'Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras –incluidos los nombres de personas–, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto de origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.

Conviene destacar que el concepto jurídico de marca no se limita, exclusivamente a signos gráficos. Comprende, además, otros signos -como olores y sonidos- aptos para distinguir un producto o un servicio.

6. Nombres Comerciales

[Torrealba Navas, F.]^{viii}

[P. 1196]

a) Concepto:

Los nombres comerciales son signos distintivos de establecimientos y de empresas.

b) Nacimiento y duración:

El derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el primer uso en el comercio y subsiste hasta tanto no se produzca la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa⁴¹.

Los nombres comerciales pueden ser denominativos o mixtos.

Los nombres comerciales pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial. La inscripción produce, únicamente, eficacia declarativa de reforzamiento (el derecho se adquiere con el primer uso en el comercio).

c) Diferencias entre las marcas de comercio y los nombres comerciales:

Criterio de distinción	Las marcas de comercio	Los nombres comerciales
Modo de adquisición	Se adquieren, principalmente, con la inscripción, con algunas excepciones en las que prevalece el usuario	Se adquieren con el primer uso en el comercio
Bienes que distinguen:	Bienes y servicios	Establecimientos mercantiles y empresas
Transmisibilidad:	Son transmisibles como bienes independientes	Únicamente pueden transmitirse junto con el establecimiento comercial
Plazo de protección	10 años, renovables por períodos iguales, indefinidamente ^{2 3 4}	Duración indefinida (mientras subsista la empresa o el establecimiento que lo emplea)

7. Expresiones o Señales de Publicidad

[Torrealba Navas, F.]^x

[P. 1198] Las expresiones o señales de publicidad -los *slogans*- son signos distintivos accesorios a una marca o nombre comercial.

a) Causales de Inadmisibilidad:

El artículo 62 de la LMSD reenvía a las prohibiciones intrínsecas y extrínsecas en materia de marcas, con algunas salvedades.

Entre las salvedades de los **impedimentos intrínsecos**, algunas corresponden a las causales relativas a las marcas figurativas y tridimensionales (incisos a, b, e, f, del

² Art. 43 LMSD.

³ Art. 64 de la LMSD.

⁴ Art. 20 de la Ley 7978.

[P. 1199] artículo 7) las cuales son inaplicables a las expresiones de publicidad. Las expresiones de publicidad no requieren aptitud distintiva (se exceptúa la referencia a la causal (g) del artículo 7).

Entre las salvedades relativas a impedimentos extrínsecos el artículo 62. e. reenvía a las prohibiciones del artículo 8, exceptuando las causales (a), (b), (c), (d). En compensación, la ley prohíbe la inscripción de expresiones que guarden identidad o similitud con otras ya registradas o con prioridad registral. Tampoco pueden incluir signos distintivos ajenos, salvo que medie autorización del titular. Pero, aun mediando autorización, son inadmisibles aquellas expresiones capaces de generar confusión en el público. Finalmente, quedan proscritas las expresiones de publicidad cuyo uso pueda constituir competencia desleal, por ejemplo, las que impliquen denigración o parasitismo.

b) Duración de la protección:

Las expresiones o señales de publicidad se conceden por plazo indefinido, pero, por su carácter accesorio, su subsistencia depende de la vigencia de la marca o nombre comercial respectivo.

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

1. Inscripción de Marcas y Eslogan

[Tribunal Registral Administrativo]^x

Voto de mayoría:

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento

competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta aplicable también el inciso j) del numeral ya citado.

El artículo 7 incisos g), de la Ley de Marcas, establece:

“Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”. (...) 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.”

De acuerdo al inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo no sea distintivo. Al respecto cabe indicar, que “El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado. (...) // El carácter distintivo constituye el elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca.” Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, página 151 (itálicas del original).

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del a quo, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR” para proteger y distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, por tratarse de vocablos que por sí mismos y vistos en forma conjunta, son de contenido común y descriptivos. La característica “ahorrar dinero-para vivir mejor”, es lo que espera el usuario-consumidor al contratar los servicios protegidos por la marca pretendida, palabras que resultan descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los servicios que se pretenden brindar, de ahí, que el signo solicitado sea carente de distintividad.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o

los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, "...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido..." (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Analizada la causal prevista en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esa disposición ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se encuentran aquellas que carecen de distintividad suficiente.

Siendo evidente, en este caso en particular, que no es factible autorizar la inscripción de la marca solicitada, para los servicios que se pretende proteger, ya que al conjunto de vocablos que conforman el signo solicitado como se indicara líneas atrás les falta distintividad para adquirir la categoría de marca, por lo que este Tribunal no comparte lo expuesto por la representación de la empresa recurrente cuando en el recurso de apelación señala que "(...) la marca aquí solicitada, si es distintiva y susceptible de registro marcario (...)".

Además de lo anterior, resulta importante agregar, que la marca que se pretende registrar puede catalogarse como un signo que lejos de añadirle un carácter distintivo, se lo suprime, puesto que, una frase tan larga, al público consumidor le será difícil recordarla, por ser tan extensa, lo que lo convierte en un signo carente de distintividad, tal y como lo afirma Lobato al señalar que: "...carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su complejidad..." y que se consideran: "carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo..." (Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas", Madrid, Civitas, 2002, p.p. 151 y 209).

Por otra parte, el signo que se aspira proteger "LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR", resulta engañoso, ya que el consumidor al estar frente a la marca, ésta puede despertar en su mente la idea que al adquirir los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, va a obtener un "ahorro", característica que no necesariamente pueden tener los servicios que se intentan amparar con el signo referido, de ahí, que resulte aplicable el inciso j) artículo 7 de la Ley de Marcas. El autor Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: "Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan error son llamadas marcas engañosas (...)".

(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Rd., AbeledoPerrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86), causal por la cual tampoco resulta factible la inscripción del signo pretendido.

QUINTO. De la manifestación hecha por la sociedad solicitante y apelante al folio quince y veinticuatro del expediente, se desprende, que ésta requiere al Registro la inscripción de un eslogan o señal de publicidad comercial. Sobre tal solicitud, estima este Tribunal que resulta improcedente, ya que lo que se pretende es un cambio en la petitoria o la pretensión inicial (Ver folios 1 al 3), habiéndose dictado ya una resolución definitiva en primera instancia, tal y como se razonó en el Voto 449-2008 de las 15:30 horas del 28 de agosto de 2008 de este Tribunal; dicho voto entre otras cosas establece:

“(…) RESPECTO DE LA INTANGIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN EN EL TRÁMITE MARCARIO: El artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone en lo conducente: “Objeto: La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivo (...)”. Por su parte, los artículos 9 y 10 siguientes, regulan los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de una marca, procedimiento que culmina con la expedición, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de un “certificado de registro”, expedido al titular de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias (artículo 19). De estos numerales se infiere claramente que en nuestro país, al igual que el resto de los países latinoamericanos, se ha adoptado el sistema de adquisición marcaria denominado de “registro atributivo”, aunque el principio sufre algunas excepciones. Las marcas deben obligatoriamente, ser registradas si se quiere gozar de la protección legal, misma que queda claramente definida en el literal 25 de la Ley de Marcas, que en su encabezado reza:

“Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes y servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión (...).

Desde esta perspectiva, adquiere vital importancia “la petitoria” o “pretensión” que se plasme en la solicitud de inscripción de un signo distintivo, como se suelen llamar indistintamente en el derecho procesal, pues ésta constituye el fin concreto que el administrado persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan mediante un acto administrativo de inscripción registral. Esa pretensión o petitoria es, por tanto, el petitum de la solicitud o rogación, lo que se pide sea reconocido o declarado a favor de quien se presenta como titular de una marca u otro signo distintivo.

Para Couture “la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica, y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva; en otras palabras, la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica.”. (Artavia Barrantes (Sergio), “Derecho Procesal Civil”, Tomo III, Editorial Jurídica Dupas, I Edición, San José, 2005, p. 23).

Haciendo un análisis análogo de lo que ocurre en el proceso civil, se ha dicho al respecto que “La petitoria fija las pretensiones sobre las cuales el juez debe resolver, incurriendo en incongruencia, por ultra petita o extra petita, si concede más, o cosa diversa de lo pedido. Ese petitum, al igual que los hechos, debe ser claro, preciso e individualizado, pues como afirma Couture, la relación de la estructura formal que se da entre la demanda y la sentencia se explica por la existencia de un paralelismo, de una cierta correspondencia entre las partes de la demanda y las de la sentencia, que justifica el que aquélla se formule de manera clara y coherente.” (Ibídem, p. 23-24).

Al igual que sucede con una demanda civil, en la que sin pretensión no puede ser cursada, la solicitud de registro de un signo distintivo, debe ser clara y completa. En el caso de las marcas, debe cumplirse con todos los requisitos que señala el artículo 9 incisos e) al h) y 10 de la Ley de Marcas. Si existiera alguna omisión o error, los mismos pueden ser subsanados dentro de los quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud (artículo 13). Eso implica que, fuera de este término, no resulta posible pedir la modificación o ampliación de la pretensión, pues ello violaría los principios de lealtad, igualdad y probidad procesal, sobre todo cuando ya se ha superado el requisito de la publicación del edicto en el Diario Oficial, que posibilita la oposición de terceros.

No debe confundirse el petitum de la solicitud con la causa petendi o fundamento de la pretensión, que sería el conjunto de hechos jurídicamente relevantes en los que se funda la pretensión. El artículo 11 de la Ley de Marcas, respecto de ésta última si admite su modificación bajo ciertos supuestos: “El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse (...)”

Nótese que lo que la norma prevé (en el artículo 11º) es una variación no sustancial en los elementos denominativos o del diseño de una marca solicitada, o una limitación de la lista de productos a proteger, pero no el supuesto, por ejemplo, que se haya requerido la inscripción de nombre comercial y que al final del procedimiento se pida registrarla como una marca. O bien, que habiéndose rogado la inscripción de una

marca, luego de dictada la resolución definitiva por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se pida volverla a tramitar como una señal de propaganda.

Si bien es cierto la Ley de Marcas es omisa en cuanto al tema de la ampliación de las pretensiones, el artículo 313 del Código Procesal Civil, que resulta de aplicación supletoria por este Tribunal Administrativo, conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, al respecto nos marca los supuestos en que ello sería posible: “La demanda y la reconvencción podrán ampliarse por una sola vez en cuanto a la pretensión formulada, pero deberá hacerse, necesariamente, antes de que haya habido contestación. En la resolución que se tenga por hecha la ampliación se hará de nuevo el emplazamiento.

Después de la contestación o de la réplica, y hasta antes de que se dicte sentencia en primera instancia, la demanda y la reconvencción también podrán ampliarse, pero únicamente en cuanto a los hechos, cuando ocurriere alguno de influencia notoria en la decisión, o hubiera llegado a conocimiento de la parte alguno anterior de la importancia dicha, y del cual asegurare no haber tenido antes conocimiento (...)

De esta disposición legal quedan claros los límites temporales que encuentra la ampliación de pretensiones de la demanda en el proceso civil: antes de darle curso, antes de notificarse o antes de que el demandado conteste. Y esto es diferente de la ampliación de los hechos, en donde se presupone y requiere que sean de “influencia notoria”, que sean novedosos, o bien, que no siendo contemporáneos, no tuviera la parte conocimiento anterior de ellos. Además, esta ampliación sólo cabe antes de que se dicte sentencia de primera instancia.

Trasladando estos principios al procedimiento administrativo de inscripción de un signo distintivo, podríamos entender que también existe la regla de la intangibilidad de la pretensión, salvo si se hace antes del examen de forma de la solicitud o en el límite temporal contemplado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En esta hipótesis, y en las de modificación de la solicitud, a la que hace alusión el artículo 11, debe entenderse que proceden antes de que se dicte la resolución definitiva por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial – la cual agota la Primera Instancia – y que deviene en el acto administrativo que acoge o deniega la registración del signo solicitado.”

SEXTO. De acuerdo a las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “LE AHORRAMOS DINERO PARA VIVIR MEJOR”, vista en su conjunto, resulta ser engañoso, además no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de

apelación interpuesto por el Licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la sociedad WAL MART STORES INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciocho minutos, catorce segundos del tres de noviembre de dos mil nueve, la que en esta acto se confirma.

2. Señal de Propaganda

[Tribunal Registral Administrativo]^{xi}
Voto de mayoría

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio de la señal de propaganda solicitada



“ESFERA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS” presentada



por el BANCO DE COSTA RICA, y los registros inscritos registro



219476 y registros 238652 y 254298, propiedad de la empresa SFERA S.R.L, se determinó que el signo petitionado no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no siendo posible de esa manera denegar su registración. En consecuencia, se acoge la solicitud de la señal de propaganda solicitada por el BANCO DE COSTA RICA, bajo el eslogan “ESFERA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”



para promocionar: “Negocios financieros y monetarios”, relacionados con la marca de servicios “esfera BCR (diseño)” registro 251594”.

Por su parte la representante de la empresa recurrente SFERA LEGAL S.R.L, manifestó:
1- Que tiene 3 marcas cuyo elemento denominativo principal es “SFERA” el cual es similar gráfica, fonética e ideológicamente con el elemento principal del signo que se solicita inscribir. (ver folio 193). 2- Que los servicios de ambas empresas son para un mismo consumidor dentro de un mismo mercado, por lo que el riesgo de confusión es inminente para el consumidor promedio. (ver folio 35). 3- Ambos titulares comparten

un desarrollo en el mercado financiero y monetario (ver folio 198) 4- Ambos signos producen en el consumidor la misma idea (ESFERA- SFERA), sus canales de comercialización son los mismos al estar orientados al comercio y al consumidor meta que son personas que requieren asesoría en materia financiera y monetaria, mismos servicios que brinda mi representada. (ver folio 198) 5- Que, no es necesario que se trate exactamente de los mismos productos y servicios, sino que basta con que sean los mismos canales de comercialización y tengan por objetivo el mismo mercado, para que la duplicidad de los signos sea un elemento que se preste para la confusión del consumidor. (ver folio 199) 6- Que el solicitante al aportar materiales provenientes en su mayoría de internet no constituye una carencia sino más bien una evidencia de que mi representada hace uso eficiente y tiene un impacto por medio del marketing digital, que esta es la realidad de los mercados actuales. 7- Que, por lo anterior, sí fue demostrado el posicionamiento, la promoción y la suficiente presencia de la marca Sfera Legal. (folio 200) 8- Que es importante que el Tribunal Registral Administrativo tome como base los argumentos esbozados claramente en el recurso de revocatoria y no los argumentos transcritos por el registro, pues no son los mismos, sino un resumen breve que omite partes importantes de los argumentos realizados. (folio 89 de legajo de apelaciones). Para dichos efectos se incorpora como elementos de prueba las páginas de internet que se encuentran visibles de folio 91 al 149 del expediente, donde se presenta los servicios que ofrece su representada:

www.sferalegal.com/es/,

www.facebook.com/sferalegal/,

www.instagram.com/sferalegal/,www.twitter.com/sferalegal/,

www.chamberpartners.com/global/firm/101549/sferalegal/,

www.interlexgroup.com/directory/sferalegal/,

www.first-law.com/members/costa-rica/sferalegal/.

Asimismo, el representante del BANCO DE COSTA RICA, se apersona ante este Tribunal, por resolución emitida mediante el auto de las 9:15 horas del 23 de agosto de 2016, señalando que los servicios que ofrece su mandante difieren de los protegidos por las marcas inscritas, por lo que, solicita se rechace la oposición y se inscriba la señal de propaganda solicitada por su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas), 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. ...”.

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 respecto de los productos, servicios o giro sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el citado numeral y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas.

Para el caso bajo examen, tenemos que del análisis de las marcas de servicios inscritas



registro 219476 y



registros 238652 y 254298,

propiedad de la empresa SFERA S.R.L, y la señal de propaganda “ESFERA EXPERIENCIA



DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”

que se encuentra ligada a la marca



de servicios

registro 251594”, se desprende lo siguiente:

Obsérvese, que el signo propuesto a nivel gráfico se encuentra compuesto por seis palabras “ESFERA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS”, mientras que las marcas inscritas solamente utilizan dos locuciones “sfera legal”. Por otra parte, su similitud se limita a la partícula “FERA” contenida en los signos, sin embargo, el resto de sus conformaciones son suficientemente distintivas como para que no exista posibilidad de ser confundidos por el consumidor.

Respecto al nivel fonético también los signos entre si presentan distinción, por cuanto, el denominativo inscrito utiliza la expresión “sfera” y el signo propuesto la palabra “esfera” por lo que, el empleo de la letra “e” a la hora de pronunciar los signos hace que se escuchen y perciban de manera diferente, siendo suficientemente distintivos como para que no exista posibilidad de ser confundidos por el consumidor.

En torno a la similitud ideológica, la misma no se establece dado que la palabra “esfera” si bien cuenta con un significado concreto dentro del español, la dicción “sfera” es una expresión de fantasía, sea, sin ningún significado, por lo que, recae en innecesario su análisis.

Sin embargo, cabe destacar que el significado de las marcas inscritas los da el aditamento “legal”, refiriéndose a su condición de bufete, lo cual no es discutido y más bien tal naturaleza es reafirmada al presentar tal condición, según lo advierten las certificaciones de diversos medios digitales.

Finalmente, respecto de los servicios que ofrecen las marcas de servicios inscritas



registro 219476 y



registros 238652 y 254298,

todas en clase 45 internacional, propiedad de la empresa SFERA S.R.L, que protegen: “Servicios legales en general, incluyendo pero no limitando a las siguientes áreas del derecho: civil, penal, corporativo, tributario, bancario, financiero, administrativo, propiedad intelectual, empresarial, inmobiliario, seguros, notarial, registral, bursátil, comercial, público, privado, fiscal, laboral, constitucional, familia, migratorio, comercio internacional, internacional, derecho de la competencia, municipal, derechos del consumidor; servicios y asesoría relacionados con litigio judicial, arbitraje, fideicomisos, urbanismo, nombres de dominio, propiedad intelectual, investigación jurídica, inscripción de registro sanitarios”, y señal de propaganda “ESFERA



EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN GRANDES OBRAS” en clase 36 internacional, que pretende promocionar: “Negocios financieros y monetarios”,



relacionados con la marca de servicios registro 251594”, queda claro que no solo se encuentran en diferentes clases del nomenclátor, sino que, además protegen y distinguen servicios de diferente naturaleza, ya que la empresa titular SFERA S.R.L, de las marcas inscritas para la clase 45 internacional, protege servicios legales en general en materia de derecho bancario; financiero y fideicomisos, y la compañía solicitante BANCO DE COSTA RICA, tiene inscrita la marca de servicios en clase 36 internacional, para proteger la identidad y los servicios que presta relacionados a negocios financieros y monetarios, en consecuencia, los servicios que se ofrecen no están dirigidos a un consumidor promedio masivo, sino a un sector especializado, que puede diferenciar los servicios de asesoría legal en materia bancaria

o financiera, respecto de los servicios bancarios relacionados con intermediación financiera, o en su caso, los servicios de administración de bienes o proyectos a través de fideicomisos, y con lo cual se evidencia que están dirigidos a diferentes mercados no existiendo posibilidad para que el consumidor se encuentre en una eventual situación de riesgo de error o confusión respecto de los servicios que ofrecen los registros inscritos.

Del análisis realizado se desprende que la señal de propaganda propuesta no incurre en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y del artículo 24 de su Reglamento, siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- ⁱ ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7978 del seis de enero del dos mil. **Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos**. Fecha de Vigencia desde 01/02/2000. Versión de la Norma 3 de 3 08/03/2008. Datos de la Publicación Gaceta N° 22 del 01/02/2000.
- ⁱⁱ ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley 7978 del seis de enero del dos mil. **Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos**. Fecha de Vigencia desde 01/02/2000. Versión de la Norma 3 de 3 08/03/2008. Datos de la Publicación Gaceta N° 22 del 01/02/2000.
- ⁱⁱⁱ IGLESIAS REBOLLO, César y GONZÁLEZ GORDON, María. (2005). **Diccionario de Propiedad Intelectual**. Editorial Reus. Madrid, España.
- ^{iv} PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. (2020). **Conceptos Referidos a Las Marcas y Nombre Comercial**. Diccionario Usual del Poder Judicial. Consultado el 17 de septiembre de 2021. Desde la web del Poder Judicial de la República de Costa Rica: <https://dictionariousual.poder-judicial.go.cr/>
- ^v REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. (2021). **Diccionario de la Lengua Española**. Madrid, España. Consultado el 17 de septiembre de 2021. Desde la web: <https://dle.rae.es/eslogan?m=form>
- ^{vi} TORREALBA NAVAS, Federico. (2019). **Principios del Derecho Privado. Tomo IV: Propiedad Intelectual, y Negocio Jurídico**. IJ Editores Fondo Editorial, Editorial Juricentro S.A. y Grupo Nación S.A. San José, Costa Rica. Pp. 1157.
- ^{vii} TORREALBA NAVAS, Federico. (2019). **Principios del Derecho Privado. Tomo IV: Propiedad Intelectual, y Negocio Jurídico**. IJ Editores Fondo Editorial, Editorial Juricentro S.A. y Grupo Nación S.A. San José, Costa Rica. Pp. 1157 y 1158.
- ^{viii} TORREALBA NAVAS, Federico. (2019). **Principios del Derecho Privado. Tomo IV: Propiedad Intelectual, y Negocio Jurídico**. IJ Editores Fondo Editorial, Editorial Juricentro S.A. y Grupo Nación S.A. San José, Costa Rica. Pp. 1196.
- ^{ix} TORREALBA NAVAS, Federico. (2019). **Principios del Derecho Privado. Tomo IV: Propiedad Intelectual, y Negocio Jurídico**. IJ Editores Fondo Editorial, Editorial Juricentro S.A. y Grupo Nación S.A. San José, Costa Rica. Pp. 1198 y 1199.
- ^x TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sentencia 277 de las diez horas con cincuenta minutos del primero de setiembre de dos mil once. Expediente: 2010-0092- TRA-PI
- ^{xi} TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sentencia 714 de las catorce horas del catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Expediente: 2017-0295-TRA-PI.