

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0004-TRA-PI**



**Solicitud de registro como señal de publicidad comercial del signo**

**Mudanzas Mundiales S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-6237)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0232-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa Mudanzas Mundiales Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 3-101-013709, domiciliada en Curridabat, 25 metros este del Centro Comercial Multiplaza del Este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:23 horas del 5 de diciembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** El 29 de junio de 2016, la licenciada Arias Chacón en su condición dicha, solicitó el registro como señal de publicidad comercial del signo



para atraer la atención de los consumidores sobre el giro que se distingue con el nombre comercial



, sea servicios de empaque, desempaque, mudanzas en general de efectos de casas y comercios, mobiliario, cristalería, loza, ubicada en Curridabat, 300 metros este de la Republic Tobbaco Co., San José.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada a las 14:38:23 horas del 5 de diciembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2016, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 10:35:17 horas del 10 de enero de 2017, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

**Redacta la juez Díaz Díaz; y,**

## CONSIDERANDO



**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Que el nombre comercial , registro 33458, tiene como titular a Mudanzas Mundiales International S.A. (folio 13 legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No se comprobó que las empresas Mudanzas Mundiales S.A. y Mudanzas Mundiales International S.A. pertenezcan a un mismo grupo de interés económico.

**TERCERO. 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 publicidad comercial está compuesto por elementos no apropiables a través de un registro, además de que el nombre comercial al cual se refiere no es de su titularidad, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante argumenta que la señal de publicidad comercial propuesta, analizada en su conjunto, es novedosa, original y distintiva, sin una connotación específica ni es utilizada coloquialmente, que es de fantasía y evocativa, y que las empresas titulares tanto del signo pedido como del nombre comercial inscrito son de un mismo grupo empresarial.

De conformidad con lo que dispone la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (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 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 dentro del sector relevante, o que solamente indiquen una característica o resulten ser únicamente genéricas, no debe consistir en recursos publicitarios que sean de uso común dentro del sector económico de que se trate, es decir en frases que sean utilizadas comúnmente por distintos comerciantes del ramo, 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 o nombre comercial para que pueda así cumplir con la función de atraer la atención.

Este tipo de signo distintivo no posee vida autónoma, sino que su existencia 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 les vincula en forma expresa, de esta manera, para que una señal de publicidad comercial alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere (en dicho sentido ver Voto 0419-2008 dictado por este Tribunal).

Aparte de las características que, según la Ley de Marcas, ha de poseer la señal de publicidad comercial, ésta debe someterse a los cánones intrínsecos y extrínsecos que establece su artículo 62, que en el inciso a) indica como requisito para el otorgamiento del derecho de exclusiva el que ésta no se encuentre incurso en las prohibiciones que contienen los incisos c) y d) del artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las expresiones publicitarias que se registren no pueden ser ni únicamente descriptivas de características ni exclusivamente genéricas respecto del giro que se distingue con el nombre comercial asociado.

**CUARTO. SOBRE LA TITULARIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL ASOCIADO. CARÁCTER GENÉRICO Y DESCRIPTIVO DE LA SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL SOLICITADA.** A juicio de este Tribunal hay un aspecto esencial que impide el

otorgamiento según se pide, y es el hecho de que la empresa titular de la solicitud y la del nombre comercial al cual ésta se asocia son diferentes. El acto de referir la expresión o señal de publicidad comercial a una marca o a un nombre comercial implica un acto de disposición jurídica sobre el signo referente, y éste no se puede hacer *motu proprio* sobre cosa ajena. Por eso es que, en tesis de principio, la referencia ha de hacerse sobre una marca o nombre comercial del propio solicitante; y cuando esto no sea así, al menos debe de presentarse documentación que abroquele lo pedido y pueda ser valorada por la Administración Registral.

Por resolución de las 10:21:01 horas del 12 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indicó echar de menos una autorización del titular del nombre comercial inscrito, lo cual no fue contestado. Entonces, tenemos que aparte del dicho de la apelante, no existe documentación que funde su petición, y que pueda ser valorada en aras de aprobar o rechazar la referencia al nombre comercial basada en la idea de pertenencia al mismo grupo de interés económico.

Si bien lo anteriormente apuntado es motivo suficiente para acordar el rechazo a lo pedido, también se hace referencia a las condiciones intrínsecas del signo solicitado que impiden su registro.

Si bien el signo solicitado presenta un diseño en cuanto a la tipografía y colores empleados, éste se basa íntegramente en el uso de palabras, sea THE “PURA VIDA” MOVING COMPANY IN COSTA RICA. “Moving Company” sea compañía de mudanzas, y Costa Rica, son elementos que tan solo vienen a describir el tipo de giro comercial y el país de prestación de éste, por lo tanto solamente describen características. Asimismo, PURA VIDA se entiende como un costarricense el cual, si bien puede ser utilizado por cualquier agente económico en la construcción de sus signos distintivos, no se considera apropiable por la vía del derecho de exclusiva dado a los titulares de signos distintivos inscritos, en este caso una señal de publicidad comercial.

Así, el signo no contiene otros elementos que aporten la aptitud distintiva suficiente al conjunto

como para acordar su registro; y lejos de ser novedosa, original y distintiva como lo plantea la apelante, es meramente descriptiva de la naturaleza y el lugar donde se desarrolla el giro. No se presenta una estructura poco habitual, como en el caso BABY-DRY traído a colación por la apelante, que cree una diferencia perceptible entre la frase y la mera suma de los elementos que la componen, y es corriente de acuerdo a las normas léxicas de la lengua inglesa. Se tiene que la frase no crea en el público una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de elemento que la componen que pueda modificar su sentido o alcance.

Por una parte la apelante argumenta que el signo propuesto es de fantasía, y por otra indica que es sugestivo. Los signos de fantasía son aquellos creados *ad hoc* a efectos de constituirse en marcas, mientras que los sugestivos son los creados a partir de elementos comunes preexistentes, sean palabras o gráficos. Entonces, no podría un signo ser al mismo tiempo evocativo y fantástico, puesto que no podría preexistir y al mismo tiempo ser creado de la nada: ambos tipos de signos son excluyentes entre sí.

Así, contrario a lo argumentado, se encuentra que el signo  si posee una connotación específica, y ésta es meramente genérica y descriptiva, por lo que se impone la denegatoria del recurso planteado.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 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 la licenciada Marianella Arias Chacón representando a la empresa Mudanzas Mundiales S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:23 horas del 5 de diciembre de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose el registro



como señal de publicidad comercial del signo . 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***DESCRIPTORES***

**SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL**

**NA: Señales de publicidad comercial**

**UP: SEÑALES DE PROPAGANDA**

**TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TR: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.43.25**