



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0936-TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “durabilidad Gracias a su Sistema de Resortaje Multisoporte y Super Support (DISEÑO)”

DIVECO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2497-2007)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 079-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del primero de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque del Sol, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DIVEVO, S.A.** organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 48 Avenida 1-56 Zona 3, Municipio de Mixco, Colina del Rosario, Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del nueve de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de marzo del dos mil siete, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y condición antes dichas, solicitó el registro como señal de propaganda el signo “**durabilidad Gracias a su Sistema de Resortaje Multisoporte y Super Support (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*la promoción de camas, colchones y muebles similares*”, la cual se encuentra relacionada con la marca de fábrica “**SISTEMAS DE**



DESCANSO BLUCONFORT OLYMPIA” en clase 20 de la nomenclatura internacional, que se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente No. 10559-2006.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las seis horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del nueve de junio del dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha quince de julio de dos mil nueve, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **DIVECO S.A.**, apeló la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las once horas con treinta minutos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS 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, de 6 de enero de 2000, en el 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 publicidad comercial** 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 comercial, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley mencionada, 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.**”* (la negrita no es del original). Este artículo vincula en forma expresa a la expresión o 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 la marca o el nombre comercial a que se refiere, debiendo ser capaz de distinguir los productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles respectivos de los demás en el mercado, 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 riesgo de confusión o riesgo de asociación.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J, de 20 de febrero del 2002, señala en su artículo 40 lo siguiente:

*“**Artículo 40.- Solicitud de registro.** Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una expresión o*



señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiere y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.”
(el subrayado es nuestro).

Como derivación de esto último, dicho artículo estipula que en la solicitud de registro de una ***expresión o señal de publicidad comercial***, debe especificarse la marca o el nombre comercial registrados o solicitados que se encuentran en trámite de inscripción, a los que se mantendrán ligada, necesariamente, la expresión o señal, un nexo tan sólido y estrecho que determina, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, citado, que aquellas existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, *la marca o el nombre comercial* al que se estén refiriendo.

Lo anterior, sin duda, lleva a pensar a este Tribunal, que permitir el registro indiscriminado de ***expresiones o señales de publicidad comercial***, sin el apoyo de una marca o nombre comercial de base, atentaría contra la prohibición general del artículo 8º de la Ley de Marcas, de inscribir signos desprovistos de distintividad, es decir, de carácter distintivo (Véase en igual sentido a Manuel LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, Civitas Ediciones S.L., 2002, p. 172). Nociones como las anteriores han permitido que la doctrina haya concluido que:

*“(...) toda frase publicitaria cumple sin duda un papel identificatorio, aunque, a veces, pueda ser secundario, o mejor dicho coadyuvante. Tiene por finalidad publicitar un producto determinado y, si se trata de una buena publicidad, logrará este efecto que no será otro que el de **provocar el recuerdo del producto publicitado y el de su marca...**”*

(Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002, p. 47), (el subrayado y la negrita no son del original).

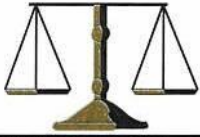
Analizando la jurisprudencia extranjera, observamos que en otros ordenamientos jurídicos también se exige el requisito aquí mencionado, así por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-99 de 2 de febrero de 2000 señaló: *“Se entiende por lema comercial la palabra, 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)".

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Examinado el escrito inicial de la solicitud de registro del signo “**durabilidad Gracias a su Sistema de Resortaje Multisoporte y Super Support (DISEÑO)**” como “señal de propaganda”, se observa, que la representación de la empresa **DIVECO S.A.**, indicó a folio uno del expediente, que la señal mencionada es para proteger y distinguir: “*la promoción de de camas, colchones y muebles similares*”, la cual fue relacionada con la marca de fábrica “**BLUCONFORT OLYMPIA SISTEMAS DE DESCANSO**”, en clase 20 de la nomenclatura internacional, expediente No. 10559-2006, presentada el 14 de noviembre del 2006, siendo, que esta marca, al momento en que se presenta el escrito de solicitud de la señal citada, a saber, el día 19 de marzo del 2007, se encontraba en trámite de inscripción, no obstante, examinada la documentación que consta en el expediente, comprueba este Tribunal, que el Órgano a quo mediante resolución de las seis horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos de Inueve de junio de dos mil nueve resolvió lo siguiente:

“(...) Analizado el expediente se observa que mediante solicitud presentada a las ochos horas cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de marzo del dos mil site, la señora María del Milagro Chaves Desanti solicita la inscripción de la señal de propaganda para la marca Sistemas de Descanso Bluconfort Olympia clase 30 expediente número 2006-10559; sin embargo la marca en mención aparece en nuestros registros como desistida desde el veinticinco de abril dos mil ocho (...) Razón por la cual la inscripción de esta señal de propaganda no tiene razón de ser; toda vez que la marca que debe estar ligada a la señal de propaganda se encuentra desistida. (...) En razón de lo anterior, se



procede a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y en consecuencia se ordena el archivo del expediente. (...)

Puede observarse que el Órgano a quo procedió mediante la resolución recurrida a tener por abandonada la solicitud que nos ocupa y a archivar dicho expediente, sin antes proceder a informar al gestionante mediante prevención de mérito, que la marca que indicó como relacionada con la señal de publicidad solicitada, se encontraba desistida, a efectos de cumplir con lo establecido en los artículos 9, 13, 14, 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 40 de su Reglamento, que resultan aplicables para las expresiones o señales de publicidad comercial de conformidad con lo establecido por el artículo 61 de la citada Ley y el artículo 39 de su Reglamento, los cuales establecen lo siguiente:

“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 39.- Régimen aplicable. Son aplicables a las solicitudes de registro de expresiones o señales de publicidad las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

Además toma en cuenta este Tribunal, que la empresa recurrente, mediante escrito presentado en fecha 10 de febrero del 2009, que consta a folio 42, señaló lo siguiente: *“(...) Si bien es cierto que la marca a la que se asoció esta Señal de Publicidad se archivó en el transcurso de trámite, nos parece que lo lógico es que este Registro hubiese solicitado una aclaración al respecto mediante la emisión de una PREVENCIÓN regular y no emitir un rechazo de plano del trámite”*. Asimismo, tanto en el anterior escrito como en sus escritos de revocatoria con apelación en subsidio que consta a folio 57 del expediente, y de expresión de agravios, que consta a folio 89 del mismo, indica, que la señal de propaganda solicitada: ***“se va a relacionar con la marca registrada BLÜCONFORT, Clase 20, Registro N° 175877, inscrita desde el 11***



*de junio del 2008 y con el mismo alcance de protección de la misma. Con lo anterior, se cumple a cabalidad lo solicitado por este Registro que toda señal de publicidad debe estar asociada a una marca en particular. (...)” (negrita y subrayado son del original); comprobándose, que este signo marcario, al que hace alusión la apelante, es el que debe ir o tenerse en cuenta por parte del Registro como relacionado a la señal de publicidad comercial solicitada de conformidad con todos los artículos anteriormente citados y analizados por este Tribunal. Por consiguiente, considera el Órgano de Alzada que el Registro de la Propiedad Industrial, no lleva razón, cuando en la resolución venida en alzada, dispone que “ (...) *la inscripción de esta señal de propaganda no tiene razón de ser: toda vez que la marca que debe de estar ligada a la señal de propaganda se encuentra desistida*”, ya que la señal de propaganda pretendida, para el día 10 de febrero del 2009, fecha en que se solicita el cambio de marca, sea en fecha anterior a la fecha de la resolución recurrida que es 9 de junio del 2009, ya estaba ligada al signo mencionado, por esta razón, considera este Tribunal, que la recurrente cumplió con lo prescrito en los numerales 63, párrafo segundo de la Ley de Marcas y 40 del Reglamento a la Ley de Marcas, citados, en líneas atrás. De ahí, que este Tribunal no comparte lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las seis horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del nueve de junio del dos mil nueve, cual es el abandono y archivo del expediente de la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial “**durabilidad Gracias a su Sistema de Resortaje Multisorte y Super Support (DISEÑO)**”.*

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Se concluye de lo expuesto, que en definitiva el Registro **a quo**, entró a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial “**durabilidad Gracias a su Sistema de Resortaje Multisorte y Super Support (DISEÑO)**”, sin percatarse de lo señalado por la representante de la empresa **DIVECO S.A.**, a folio 42 del expediente, en el sentido, de que la señal aludida se encuentra ligada a la marca “**BLÜCONFORT**”, **clase 20** de la Clasificación Internacional de Niza, Registro No 175877, por lo que considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DIVECO S.A.**, en contra de la resolución



dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del nueve de junio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, a efecto, de que el Registro continúe con los procedimientos, si otro motivo no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia, que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DIVECO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cincuenta y tres minutos y veinticinco segundos del nueve de junio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, a efecto, de que el Registro continúe con los procedimientos, si otro motivo no lo impidiere. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.43.25