

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0720-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de señal de propaganda “CALLE 1 PURAMODA (DISEÑO)”.

PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4259-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 091 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zürcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guchipelín, Escazú, en su condición de apoderado de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, treinta y dos segundos del diez de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de mayo del dos mil seis, el Licenciado Alberto Suter Cardona, en representación de la empresa **GB & K DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número tres-ciento uno-ciento ochenta y dos doscientos doce, solicitó el registro como señal de propaganda del signo

CALLE 1 PURAMODA

para atraer la atención de los consumidores sobre la promoción de servicios relacionados con la moda.

SEGUNDO: Que en fecha trece de agosto del dos mil siete, el Licenciado Harry Zurcher Blen, representando a **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE INC**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO: Que a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y dos segundos del diez de julio del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger la solicitud de registro.

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintisiete de agosto del dos mil ocho, el Licenciado Harry Zurcher Blen, apeló la resolución final indicada.

QUINTO: 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 Durán Abarca, 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 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.

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.”* 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 la marca o el nombre comercial 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 distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

Examinada la petitoria inicial presentada por Kimberly-Clark Worldwide Inc., se advierte que no indica la marca o el nombre comercial a que se referirá la señal de propaganda solicitada faltando así, un presupuesto básico para inscribir la referida señal.

Analizando la jurisprudencia extranjera, observamos que en otros ordenamientos jurídicos también se exige el requisito aquí echado de menos, 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)"*.

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 *"(...) que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiera y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite."* (subrayado nuestro).

Así, se torna imposible el poder registrar el signo solicitado como señal de propaganda, ya que dicho registro debe de indicar a cual marca o nombre comercial se refiere, lo cual no fue indicado por la solicitante en el momento procesal oportuno, sea el de la solicitud.

TERCERO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Se concluye de lo expuesto, que en definitiva el Registro a **quo**, entró a cotejar la señal de propaganda **"CALLE 1 PURAMODA (DISEÑO)"**, solicitada por la empresa **GB & K DESARROLLOS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, frente a la marca de fábrica inscrita **"STATE STREET"**, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa opositora y apelante, sin percatarse de lo dispuesto en el numeral 40, citado anteriormente, aspecto, que debió ser considerado por el Registro, siendo, que la inobservancia dicha norma, acarrea una nulidad de la resolución venida enalzada.

Como consecuencia de lo anterior, y habiendo omitido el Registro la aplicación de lo dispuesto en el artículo mencionado, considera este Tribunal que lo que corresponde es anular la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y dos segundos del diez de julio del dos mil ocho, y remitir el expediente al Registro para que proceda de conformidad con las facultades dadas por ley, perdiendo interés entrar a conocer acerca de los agravios expresados por la apelante.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia, que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y dos segundos del diez de julio del dos mil ocho, por lo que no se entra a conocer el recurso de apelación presentado en su contra. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.43.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.4249

FALLO DEL TRA (NULIDAD)

TE. Efectos del fallo del TRA

TNR. 00.35.70