



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0540-TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “FESTIVAL DE MÚSICA CREDOMATIC”, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 5519-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1095-2009

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A.** organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Calle Central, Avenida tres y cinco, Edificio BAC San José, Quinto Piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, un minuto, cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de junio del dos mil ocho, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro como señal de propaganda el signo “**FESTIVAL DE LA MÚSICA**”, para proteger y distinguir la publicidad y promoción de eventos sociales, culturales, musicales y deportivos, así como actos para eventos especiales, los cuales se encuentran relacionados con la marca **CREDOMATIC**, en **clase 35**, expediente N° 10522-2007 del 27 de julio del 2007. Luego, mediante escrito de



fecha 01 de setiembre del 2008, la empresa solicitante requirió al Registro la corrección a **“FESTIVAL DE MÚSICA CREDOMATIC”**. Posteriormente, en escrito de fecha tres de febrero del dos mil nueve, manifestó ante el Registro **“ (...) que la señal de propaganda será para promocionar los siguientes servicios con la marca “CREDOMATIC, EN CLASE 35, Exp. Nno. 2008-8768 del 4 de setiembre del 2008, servicios de publicidad y promoción de eventos sociales, culturales, musicales o deportivos, así como para eventos especiales y no con la indiciada en la solicitud inicial, ya que se encuentra archivada (...)”** (negrita y subrayado no es del original)”

SEGUNDO. Que a las ocho horas, un minutos, cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero del dos mil nueve, el 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 veinticinco de marzo del dos mil nueve, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la condición y calidad dicha apeló la resolución final indicada.

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 Rodríguez Jiménez, 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 consiste en:

“ (...) 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** 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.**”* (la negrita no es del original). 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.

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 refiere y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.” (subrayado 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 solicitados o registrados, 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 lo dispuesto en el numeral 63 citado líneas atrás. Nociones como las anteriores han permitido que la doctrina haya concluido que:

“ (...) *toda frase publicitaria cumple sin duda un papel identificador, 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 “**FESTIVAL DE MÚSICA CREDOMATIC**” como “señal de propaganda”, se observa, que la representación de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, indicó a folio uno del expediente, que la señal mencionada es para proteger y distinguir la *publicidad y promoción de eventos sociales, culturales, musicales y deportivos, así como actos para eventos especiales*, los cuales se encuentran relacionados con la marca **CREDOMATIC**, en **clase 35**, expediente N° 10522-2007 del 27 de julio del 2007, siendo, que esta marca, en el momento que se presenta el escrito de solicitud de la señal citada, a saber, el día 6 de junio del 2008, se encontraba en trámite. No obstante, examinada la documentación que consta en el expediente, comprueba este Tribunal, que la empresa aludida, a folio doce del expediente, indica que la señal de propaganda solicitada, se relaciona con la “*(...) marca CREDOMATIC, en clase 35, Exp. No. 2008-8768 del 4 de setiembre del 2008, servicios de publicidad y promoción de eventos sociales, culturales, musicales o deportivos, así como para eventos especiales y no con la indiciada en la solicitud inicial, ya que se encuentra archivada (...)*” (negrita y subrayado no es del original), comprobándose, que este signo marcario, al que hace alusión la apelante, de conformidad con la certificación que consta a folios treinta y tres y treinta y cuatro del expediente, **se encontraba en trámite de inscripción**, procediendo su inscripción el día 6 de febrero del 2009. Por consiguiente, considera este Tribunal, 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 estar ligada a la señal de propaganda se encuentra archivada*”, ya que la señal de propaganda pretendida, para el día 4 de febrero del 2009, fecha en que se solicita el cambio de marca, 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 líneas atrás. De ahí, que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro, mediante resolución de las ocho horas, un minutos, cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero del dos mil nueve, que declara el abandono y archivo del expediente de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**FESTIVAL DE MÚSICA CREDOMATIC**”, pues conforme a lo explicado, lo importante es que la señal se sustente en una marca, que a su vez puede ser sustituida por otra durante el trámite del expediente.

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 propaganda “**FESTIVAL DE MÚSICA CREDOMATIC**”, sin percatarse de lo señalado por la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, a folio doce del expediente, en el sentido, de que la señal aludida se encuentra ligada a la marca de servicios “**CREDOMATIC**”, **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de publicidad y promoción de eventos sociales, culturales, musicales o deportivos, así como actos para eventos especiales, tramitada bajo el expediente N° 2008-8768, (ver folios 33 y 34), que son los servicios que va a promocionar la señal referida, por lo que considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, un minutos, cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, a efecto, de que el Registro continúe con los procedimientos, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia, que



antecedentes, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, un minuto, cincuenta y dos segundos del dieciocho de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, a efecto, de que el Registro continúe con los procedimientos, si otro motivo ajeno al aquí examinado 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.43.25