

Expediente N° 2008-0566-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial “LA HIPOTECARIA. Intereses pequeños para tu casa y tus sueños (Diseño)”

La Hipotecaria S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2078-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 181-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las doce horas con treinta minutos del veintitrés de febrero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA HIPOTECARIA S.A.**, empresa organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, con domicilio en la Vía España, Plaza Regency 195, Piso 4, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día diez de marzo de dos mil seis, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de gestor oficioso, de la empresa La Hipotecaria S.A. solicitó la inscripción de la señal de publicidad comercial:

“LA HIPOTECARIA (Diseño) Intereses pequeños para tu casa y sueños”

Para proteger y distinguir: la publicidad y promoción de un establecimiento comercial y sus sucursales dedicado a la prestación de servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos, del diecinueve de agosto de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el tres de setiembre de dos mil ocho, el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición y calidades indicadas, apeló la resolución referida.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, 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 previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL. Según lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en el artículo 2º, 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”*, ya que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original, es decir propia, especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios, tal y como se señala en doctrina, pues: *“la frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor”* (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LexisNexis, Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.51)

Al respecto, el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece una complementariedad del signo marcario con una señal de publicidad, razón por lo que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial, debe especificar la marca o el nombre comercial con el que se usará el lema. Esa accesoriedad implica que, mientras no se finiquite la inscripción de esos signos distintivos, en regla de principio, el trámite de la señal de propaganda relacionada debe quedar en suspenso. Igualmente, la expresión o señal de publicidad gozará de protección por tiempo indefinido, pero su vigencia estará sujeta a la del signo a que se refiere o la acompaña.

Aunado a esto, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de cita, a las expresiones o señales de publicidad comercial les son aplicables la normativa sobre marcas contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es en razón de ello, que estriba que una expresión o señal

de publicidad comercial, se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2º y además, que la expresión no se halle dentro de alguna de las causales de las que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de gestor oficioso de la empresa **LA HIPOTECARIA, S.A.**, solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la señal de propaganda **“LA HIPOTECARIA. Intereses pequeños para tu casa y tus sueños (Diseño)”**, para la publicidad y promoción de un establecimiento comercial y sus sucursales dedicado a la prestación de servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, señal de propaganda ligada a la marca de servicios en trámite **“LA HIPOTECARIA (DISEÑO)**, para proteger y distinguir servicios de seguros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, en clase 36 de la Nomenclatura Internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 62, inciso a) en concordancia con el numeral 7º todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda denominada **“LA HIPOTECARIA. Intereses pequeños para tu casa y tus sueños (Diseño)”**, por carecer de originalidad y novedad, al estar compuesta por términos genéricos y descriptivos de los servicios a proteger, los cuales son de uso común, ya que por su contenido, transmite un sentido totalmente descriptivo de los mismos, concluyendo que el signo propuesto por el solicitante no cuenta con la carga básica de distintividad que permita su inscripción.

El Registro de la Propiedad Industrial en su concordancia de normas anteriormente dicha, citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el inciso a) del artículo 62 así como los siguientes literales del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“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.

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)

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”.

Por su parte, el representante de la empresa **LA HIPOTECARIA, S.A.**, por considerar que la señal de propaganda solicitada cumple con los requisitos de novedad, originalidad y no describir cualidades, más bien evocar o sugerirlas, ya que el mismo da una idea de los servicios, sin describirlos, dando más bien al consumidor un carácter orientador sobre los servicios cuya naturaleza es financiera, pide que se declare con lugar el recurso incoado y se ordene continuar con el trámite de solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“LA HIPOTECARIA. Intereses pequeños para tu casa y tus sueños (Diseño)**, alegando que el signo está compuesto tanto de elementos denominativos como gráficos, que apreciados en

conjunto y de no de forma aislada cuenta con características especiales que permiten su inscripción, concluyendo que la señal de publicidad solicitada posee suficiente aptitud distintiva para llamar la atención de los consumidores o usuarios con relación al establecimiento comercial para el que se pretende aplicar.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto a este punto, resulta primordial señalar, que el análisis de fondo, a efecto de determinar si la señal de publicidad comercial pretendida es procedente o no, se desvanece, por el hecho, de que ésta conforme lo prescribe expresamente el numeral 63 párrafo segundo de la Ley de Marcas, para subsistir en el mercado depende de la inscripción de la marca o nombre comercial a que se refiera, en el caso concreto, la señal de publicidad comercial **“LA HIPOTECARIA. Intereses pequeños para tu casa y tus sueños”**, solicitada por la empresa **La Hipotecaria S.A.**, se refiere a la marca de servicio **“LA HIPOTECARIA”**, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, ocurriendo, que la solicitud de inscripción de dicha marca, fue rechazada en un primer momento, por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y siete minutos, cincuenta segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, y confirmada, por este Tribunal, mediante el Voto No. 066-2009, de las diez horas con treinta minutos del veintiocho de enero del dos mil nueve, por tal razón, al ser confirmado el rechazo de la solicitud de la marca aludida, y siendo, que la inscripción de la marca en mención, se constituye en un accesorio o complemento para que proceda la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial indicada anteriormente, y al ser rechazada la marca, por ende, no próspera la solicitud de la señal de publicidad comercial **“LA HIPOTECARIA. Intereses pequeños para tu casa y tus sueños”**.

Partiendo de lo anterior, y al no existir una marca a la cual pueda referirse la señal solicitada, tal y como lo preceptúa el numeral 63 de la Ley de Marca citada, considera este Tribunal, que

lo procedente es declarar sin lugar, el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **La Hipotecaria S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, treinta segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, la que se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **La Hipotecaria S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA HIPOTECARIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas veintiséis minutos treinta segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

DESCRIPTOR

Señales de Propaganda intrínsecamente inadmisibles

TG. Señales de Propaganda inadmisibles

TNR. 00.60.55