

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2005-0152-TRA-PI

Inscripción de señal de publicidad

Carrocería Romero Fournier S.A.

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO 220-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del veintidós de setiembre de dos mil cinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, con oficina en San Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, quien actúa en condición de apoderado especial registral de Carrocería Romero Fournier S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-veintiséis mil noventa y ocho, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas nueve minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil cinco.

RESULTANDO

- I.** En fecha dos de junio de dos mil cuatro, el Lic. Arnaldo Bonilla Quesada representando a Carrocería Romero Fournier S.A. presenta solicitud al Registro de la Propiedad Industrial para inscribir la señal de publicidad “SIEMPRE COMO NUEVO”, para proteger y distinguir *“Establecimiento comercial dedicado a la Construcción, reparación y mantenimiento de todo tipo de automotores. Servicios de alineamiento de llantas y de luces, además pulido de carrocerías y vidrios, lavado, limpieza, engrasamiento y lubricación de partes de automotores. Fabricación comercialización de prendas de vestir como camisetetas, gorras y pantalones”*.
- II.** Por resolución de las nueve horas nueve minutos y treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resuelve: *“Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de Febrero del*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

*año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de Paris y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** se declara sin lugar la solicitud presentada.” (negritas del original).*

- III.** Mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciocho de marzo de dos mil cinco, el Lic. Bonilla en su condición dicha apela la resolución final indicada en el resultando II anterior, alegando básicamente que el Registro de la Propiedad Industrial utiliza un criterio erróneo al aplicar las reglas de las marcas a las señales de publicidad; que la señal de publicidad “Siempre como Nuevo” no es atributiva de cualidades; que es original, novedosa, y sugestiva, por lo que solicita a este Tribunal que en sentencia se declare “1. La nulidad de las Resoluciones de las 09:09 horas del 24 de Febrero del año 2005, y la de las 10 horas, 5 minutos del día 13 de mayo del 2005 del Registro de la Propiedad Industrial, en el Expediente No. 2004-3928. // 2. Que se ordene la continuación del trámite del Registro de la Señal de Publicidad impugnado.”.
- IV.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provocaran la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No se hace relación en cuanto a hechos probados por no existir ninguno de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: A.) Estudiado el expediente y en especial la solicitud presentada con la finalidad de inscribir la señal de publicidad “Siempre como nuevo”, este Tribunal llega a la conclusión de que debe de confirmarse el Por Tanto de la resolución venida en alzada, pero por los motivos que aquí se señalan. En efecto, la solicitud de inscripción de la señal de publicidad que se pretende inscribir, es para proteger y distinguir:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“Establecimiento comercial dedicado a la Construcción, reparación y mantenimiento de todo tipo de automotores. Servicios de alineamiento de llantas y de luces, además pulido de carrocerías y vidrios, lavado, limpieza, engrasamiento y lubricación de partes de automotores. Fabricación comercialización de prendas de vestir como camisetetas, gorras y pantalones”. Dicha solicitud, para lograr la inscripción de un derecho marcario, debe de contener los requisitos legales exigidos por la Ley y los Reglamentos respectivos, y éstos deben ser acordes a lo solicitado, para que el registrador pueda realizar la respectiva calificación, todo de acuerdo al principio de rogación que rige a la materia registral. En el presente caso, la solicitud indica que la señal de publicidad “Siempre como Nuevo” será utilizado para “proteger y distinguir”, términos que no son propios para una señal de propaganda, pues ésta conforme al artículo 2 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, es “para atraer la atención de los consumidores o usuarios”. El solicitante al enumerar, primero, un establecimiento comercial, pareciera que lo solicitado es la inscripción de un nombre comercial; luego, al enumerar una serie de servicios, pareciera que lo pretendido es inscribir una marca de servicios; y por último al indicar una serie de productos de vestir para que sean fabricados y comercializados, pareciera que lo pedido es una marca de fábrica y comercio; y en ningún momento se indica dentro de la solicitud, sobre que productos, servicios, empresa, establecimiento o local comercial se va a atraer la atención de los consumidores, aspecto propio de la señal de propaganda. Por lo anterior, la solicitud que hace la empresa Carrocería Romero Fournier S.A., no es compatible con la naturaleza del derecho marcario que se pretende inscribir, razón por la que obliga a este Tribunal a confirmar la resolución apelada, pero por lo aquí indicado y no por las razones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial, y es por este mismo hecho, que no se entra a considerar los alegatos presentados por el recurrente, pues al no ser válida su solicitud, sus argumentos no tendrán la posibilidad de lograr la deseada inscripción. **B.)** A pesar de que el recurrente pretenda inscribir una señal de publicidad, su solicitud no cumple con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que manda a observar no solo los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 del Reglamento, sino que, esa solicitud deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiera y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite, aspecto que no fue contemplado en cuenta por la compañía Carrocería Romero Fournier S.A.,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

a pesar de estar regulado en el artículo 63 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, cuando indica 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.”* (subrayado nuestro), aspecto que es esencial para la validez de una señal de publicidad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución 74-IP-2001, tratando el tema de la señal de propaganda, denominada en la legislación comunitaria andina como “lema comercial”, indica claramente esta unión que debe existir entre una señal de propaganda y una marca: *“El lema comercial como lo señala la Decisión 344 es complemento de la marca que acompaña, carácter accesorio que toma fuerza en el desarrollo de las disposiciones que rigen la materia. Es así como la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema (Art. 119 de la Decisión 344). Igualmente el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará igualmente sujeta a la del signo que acompaña (Art. 121 de la Decisión 344).”* (Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, resolución fechada treinta de enero de dos mil dos, consultable en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/74-IP-2001.HTM>). C.) Con fundamento en lo expuesto, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se impone rechazar el recurso de apelación planteado contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas nueve minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil cinco y que abrió la competencia a este Tribunal, confirmándose dicha resolución.

CUARTO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en lo considerado, citas legales y jurisprudencia que anteceden, se rechaza el recurso de apelación presentado por Carrocería Romero Fournier S.A., contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas nueve minutos treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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.- **NOTÍFIQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada