

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0104-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Señal de Propaganda: “Naturalmente Saludable”

Licda. Ana Cristina Sáenz Aguilar, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 8029-04)

VOTO N° 231-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del treinta de setiembre de dos mil cinco.—

Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Ana Cristina Sáenz Aguilar**, mayor de edad, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres-ciento setenta y dos, en su calidad de *Apoderada Generalísima Sin Límite de Suma* de la sociedad denominada **Advanced Total Marketing System Inc.**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero doce-doscientos once mil ochocientos treinta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintiséis minutos y diecisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil cinco.—

RESULTANDO:

1°.- Que mediante el memorial presentado el veintiséis de octubre de dos mil cuatro ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, en representación de la sociedad **Advanced Total Marketing System Inc.**, formuló las diligencias indicadas en el acápite, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del signo “**Naturalmente Saludable**”, como “Señal de Propaganda” para proteger productos de la **Clase 30** del nomenclátor internacional.—

2°.- Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas con veintiséis minutos y diecisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil cinco, dispuso: ***"POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. /NOTIFÍQUESE...".—

3°.- Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar planteó los Recursos de Revocatoria, que le fue declarado sin lugar, y el de Apelación en subsidio, que le fue admitido para ante este Tribunal, limitándose a alegar, únicamente, que la resolución señalada no se ajustaba a Derecho.—

4°.- 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 pudieren haber provocado 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: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista, como único Hechos con tal carácter, que la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar es *Apoderada Generalísima Sin Límite de Suma* de la sociedad **Advanced Total Marketing System Inc.**, únicamente para todo lo concerniente a los derechos y acciones en materia de Propiedad Intelectual de la citada empresa (véase el folio 7).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: A-) Sobre la ausencia de agravios que sustenten la apelación: 1-) Este Tribunal tuvo ocasión de señalar, en el Considerando Primero del **Voto N° 27-2005**, dictado a las 11:00 horas del 3 de febrero del año en curso, lo siguiente:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“**PRIMERO:** Por muy decidido que sea el propósito de cualquier juzgador de sujetarse al estricto cumplimiento de sus deberes, puede incurrir en equivocaciones, ya que, al fin, como persona, no puede sustraerse a la falibilidad humana, y de aquí que se haya siempre reconocido la necesidad de establecer medios adecuados para la reparación de los agravios e injusticias que pudieran inferirse con esas posibles equivocaciones, concediéndose, al efecto, a quien se crea en este sentido perjudicado, facultad para reclamar aquella reparación, sometiendo la resolución que irroga el agravio e injusticia a un nuevo examen o revisión y enmienda. Es propósito de los recursos, entonces, superar la falibilidad humana mediante la reparación de los agravios e injusticias producto de equivocaciones. El término apelación proviene del latín *appellare*, que significa “*pedir auxilio*”. Es el medio impugnativo ordinario a través del cuál una de las partes o ambas (apelante) solicita que un tribunal de segundo grado (*ad quem*) examine una resolución dictada dentro de un procedimiento (*materia judicandi*) por el tribunal que conoció en primera instancia (*a quo*), expresando sus inconformidades al momento de interponerlo (*agravios*), con la finalidad de que aquel superior jerárquico corrija sus defectos, modificándola o revocándola. Así, el *recurso de apelación* es el medio que permite a los litigantes llevar ante un tribunal de segundo grado, una resolución estimada injusta, para que la modifique o revoque, según sea el caso. Por esa razón, el derecho de apelar corresponde a todo aquel que haya sido parte, y haya sido perjudicado por la resolución. El perjuicio de que nace el interés de apelar está contenido, sobre todo, en la resolución final o de fondo, y requiere que le sea no sólo teórica, sino prácticamente, desfavorable, esto es, que le niegue al agraviado, en todo o en parte, un bien de la vida; o que se lo reconozca a su contrario en perjuicio suyo. Este es, sin duda alguna, el recto sentido de las simples reglas estipuladas, en el artículo 561: “*Podrá apelar la parte a la que le haya sido desfavorable la resolución...*”, y en el 565: “*La apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente...*”, ambas normas del Código Procesal Civil, cuerpo legal de aplicación supletoria en este Tribunal Registral, merced de la referencia dada en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000), concordado con el ordinal 229.2 de la Ley General de la Administración Pública”.— **2-**) Partiendo de tales consideraciones, se tiene que una vez estudiado el expediente venido en alzada, resulta que al momento de impugnar la resolución apelada, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar se limitó a señalar que ésta “*...no se ajusta a Derecho...*”, omitiendo cualquier otro comentario que permitiera a este Tribunal hallar el sustento de su inconformidad, silencio de dicha profesional que prevaleció después de que este órgano de alzada le confirió, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), una audiencia por quince días para que ampliara sus alegatos y aportara medios

de prueba en defensa de los intereses de su patrocinada.— **3-)** Ante esa circunstancia, entonces, corresponde que este Tribunal proceda a examinar la resolución venida en alzada, únicamente para verificar si se encuentra dictada “conforme a Derecho”, es decir, al bloque de legalidad aplicable en esta materia.— **B-) Sobre la improcedencia del registro de la expresión de publicidad comercial que interesa:** **1-)** De conformidad con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978 deL 6 de enero de 2000), 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 definición se deduce que la finalidad de las ***expresiones o señales de publicidad comercial***, conocidas también como “***señales de propaganda***”, es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, o establecimiento o local comercial, debiendo la expresión o señal ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la *marca o nombre comercial* desea llamar la atención de los usuarios o consumidores.— **2-)** Como derivación de esto último, el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), 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*, que dicho sea de paso, y de conformidad con el artículo 63 de la citada Ley de Marcas, existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, la *marca* o el *nombre comercial* al que se estén refiriendo. Esto se debe, a no dudarlo, a 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).— **3-)** En el caso de marras, una vez estudiado el expediente venido en alzada, y en particular el escrito inicial de la solicitud de inscripción del signo “**Naturalmente Saludable**”, como “Señal de Propaganda” para proteger productos de la **Clase 30** del nomenclátor internacional, se echa de menos que la apoderada de la empresa interesada en ello, hubiere especificado clara e indubitadamente, cuál sería la *marca* o el *nombre*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

comercial solicitados o registrados, a los que se debería mantener ligada la citada **expresión de publicidad comercial**. Y ante esa omisión, resulta pertinente reafirmar aquí lo que al respecto ha comentado el reconocido tratadista Jorge OTAMENDI: “... 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**...” (Derecho de Marcas, 4ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002, p. 47; el subrayado y la negrita no son del original).— 4-) En el caso bajo examen, se tiene que lo único que fue consignado por la Licenciada Sáenz Aguilar en el escrito inicial de la solicitud, fue que adjuntaba un “... documento idóneo para demostrar la existencia, giro y titularidad del establecimiento de mi representada, en la marca “MAZOLA”, clase 30, presentada simultáneamente con ésta”, documento que en todo caso, por un lado, no hacía falta presentar junto con esa solicitud, pues de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), ese es un requisito para el registro de los nombres comerciales; y por el otro, no fue aportado efectivamente al expediente, quedando entonces sin sustento alguno lo afirmado por la interesada.— 5-) Desde esta perspectiva, y a falta de mayores elementos de juicio debido a lo lacónico que fue el escrito de impugnación, por esa sola omisión en la que incurrió la apelante, corresponde declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintiséis minutos y diecisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil cinco, la cual deberá ser confirmada, pero no por los motivos señalados por ese Registro, sino por el analizado en esta resolución.—

CUARTO: EN CUANTO AL 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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, en representación de la sociedad Advanced Total Marketing System Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintiséis minutos y diecisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil cinco, la cual se confirma, pero no por los motivos señalados por ese Registro, sino por el analizado en esta resolución.— 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.— **NOTIFÍQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada