



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0062-TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A., SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO MODA COSTA RICA S.A.”.

SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3253-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 310-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, una compañía costarricense organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Carretera a Curridabat de la Pops de Curridabat, Edificio Galerías del Este, Local N° 3, San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día



cuatro de mayo de dos mil cinco, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la señal de publicidad comercial o señal de propaganda denominada “**INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A., SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**”, para promocionar, los servicios de exposiciones o eventos de lo mejor de la industria, de la moda, del vestido, del calzado, accesorios del vestir, cosméticos, y del modelaje tanto nacional como internacional, publicidad, publicidad de promoción, de eventos relacionados con la industria de la moda, vestido, calzado y accesorios, modelaje y cosméticos. La señal mencionada se asocia a la marca de servicios “**INTERNATIONAL FASHION WRRK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**”, el cual se tramita en el expediente número 2004-006871.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de referencia y en consecuencia, ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos, treinta y un segundos del seis de enero de dos mil diez declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y habiéndose conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, la sociedad apelante expresó agravios.

CUARTO. 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 causen indefensión de los interesados, o a la



invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que la marca de servicios “**INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**”, con la que el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, asocia la señal de publicidad comercial o señal de propaganda “**INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**”, fue rechazada desde el 31 de octubre del 2007. (Ver folios 46 y 47).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de publicidad “**INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**”, y ordena el archivo del expediente, por considerar, que al haberse rechazado la marca con la que la sociedad apelante asocia la señal de publicidad pretendida, la misma no es procedente, ya que de acuerdo a los numerales 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 40 del Reglamento a esa Ley, dicha señal sigue la suerte de la marca principal.



Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, destaca en su escrito de apelación y expresión de agravios que no es posible que la señal de propaganda que se archiva no pueda ser inscrita en virtud de que se encuentra conformada por el nombre de la sociedad que la solicita, además, es un nombre que goza de fama y notoriedad, y del uso reiterado desde hace muchos años, todo lo cual le da antigüedad y consolida su derecho al amparo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en la presente solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DE LA SEÑAL A DE PUBLICIDAD SOLICITADA. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial, conocidas como “señales de propaganda”, son: “(...) *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*”.

Así, de dicha definición se deduce que la finalidad de las expresiones o señales de publicidad comercial, es la de captar el interés del público sobre determinado producto, servicio, o establecimiento mercantil, debiendo ser tales expresiones o señales originales y características.

En relación a lo anterior, el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 estrecho que determina, de conformidad con el artículo 63 de la citada Ley de Marcas, que aquellas existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, la marca o el nombre comercial al que se estén refiriendo.

Analizada la jurisprudencia extranjera, se observa que en otros ordenamientos jurídicos también se exige tal requisito, 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...."* (Bentata Víctor, *Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234*)".

QUINTO. Una vez estudiado el expediente venido en alzada, y en particular la petitoria inicial presentada por el apoderado de SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA., así, como lo señalado por dicha representación a folio 16 del expediente, se observa, que la señal de publicidad comercial se liga a la marca de servicios **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO MODA COSTA RICA S.A.**, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, ocurriendo, que dicha marca conforme consta en autos fue rechazada desde el día 31 de octubre de 2007, por lo que al ser rechazada la marca mencionada, no procede la solicitud de inscripción de la señal pretendida, ya que como lo estipula expresamente el numeral 63 de la Ley de Marcas, la existencia de una expresión o señal de publicidad comercial depende de la marca o el nombre comercial a que se refiera, tenemos, entonces, que en el caso concreto, al ser rechazada la marca referida (la cual se encontraba en trámite al momento de ser presentada ante el Registro la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial citada, según se comprueba de la documentación visible de folios 1 y 3, 46 y 47 del expediente), obviamente la señal de publicidad comercial solicitada **INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**", carece de importancia, ya que como se indicara líneas atrás, la señal dependerá de la suerte que siga la marca.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los alegatos presentados por la representación de la sociedad apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios, no son de recibo, toda vez,



que tal representación pretende según se desprende de dichos escritos, que el Registro al igual que este Tribunal, tomen en cuenta, que la señal de publicidad está ligado al nombre comercial que está dentro de la razón o denominación social de la sociedad **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sobre este aspecto, considera este Tribunal, que la apelante no toma en consideración, que el artículo 40 de la Ley de Marcas, establece claramente, que la señal de publicidad comercial o señal de propaganda **debe estar ligada a una marca o nombre comercial inscrito o en trámite**, pero no al nombre comercial que forma parte de una razón o denominación social de una sociedad, que no está inscrito ni se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ello, por cuanto un requisito esencial para que pueda ser inscrita una señal como la que nos ocupa, es que la misma, debe estar ligada a una marca o a un nombre comercial inscrito o en trámite de inscripción. No obstante, cabe reiterar, que la solicitud de la señal de publicidad comercial solicitada, según consta en autos, se ligó a la marca ya citada y nunca a un nombre comercial como lo pretende hacer ver la apelante, situación que implica una variación esencial dentro de la solicitud presentada. Por consiguiente, al haberse rechazado la solicitud de inscripción de la marca a la cual estaba asociada la señal de publicidad comercial pretendida pierde relevancia sin lugar a dudas la solicitud de inscripción de la señal bajo estudio.

SEXTO. Por cuanto la existencia del registro de una expresión o señal de publicidad comercial, queda sujeta a la existencia de una marca o un nombre comercial a los que debe quedar vinculada de manera inexorable, y siendo que en el caso bajo examen la marca a la cual se asociaba la señal de publicidad comercial “**INTERNATIONAL FASHION WEEK, EXPO-FASHION COSTA RICA S.A. SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA S.A.**”, fue rechazada desde el 31 de octubre de 2007, éste Tribunal estima procedente, con base en los numerales 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 40 del Reglamento a la Ley de Marcas, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA SOCIEDAD**



ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de **SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA, EXPO-MODA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del treinta de noviembre de dos mil nueve, la que 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 su oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.43.55