



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0978-TRA-PI

Solicitud de inscripción como señal de propaganda del signo (diseño de corazón)

Alimentos Ideal S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8873-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 518-2009

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

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve—ciento ochenta y ocho, representando a la empresa Alimentos Ideal Sociedad Anónima, organizada y existente según las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:30 horas del 14 de febrero de 2008.

RESULTANDO

- I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2005, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, representando a la empresa Alimentos Ideal S.A., solicitó la inscripción como señal de propaganda del signo



para distinguir en clase 29 carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

- II. Que por escrito presentado en fecha 7 de noviembre de 2006, el Licenciado Luis Pal Hegedüs representando a la empresa Unilever N.V. se opuso al registro solicitado.
- III. Que mediante resolución dictada a las 08:30 horas del 14 de febrero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición planteada, denegándose el registro solicitado.
- IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de marzo de 2008, la representación de Alimentos Ideal S.A. apeló la resolución referida.
- V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previa deliberación de los puntos a tratar.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. FALTA DE INDICACIÓN DE LA MARCA QUE ACOMPAÑARÁ A LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. La

propiedad intelectual, entendida en su concepción más amplia, puede ser definida de la siguiente forma:

“La propiedad intelectual es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser estos, productos y creaciones objetos de comercio.” **Dirección de Innovación y Desarrollo, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, ¿Qué es la propiedad intelectual? Consultable en <http://innovacion.cicese.mx/pi.php>** (subrayado nuestro).

El carácter temporal de los derechos concedidos por el Estado es uno de los elementos definitorios en este tipo de derechos. Y si bien, en el tema de las marcas dicho principio se ve matizado por la posibilidad de que estos derechos puedan ser indefinidamente prorrogados, la regla según el artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) es que dichos derechos tienen una duración de 10 años.

Bajo esta idea de la temporalidad es que se debe de entender lo establecido por el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, que indica:

“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.”

En el mismo sentido se establece la norma del artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante el Reglamento), que indica:

“Artículo 40.- Solicitud de registro



Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiera y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.”

Al decirse que la protección es por tiempo indefinido, a lo que se refiere la disposición legal es a que el derecho otorgado por una señal de propaganda no necesita de un procedimiento de renovación para su perpetuación, pero es claro que su existencia depende de la marca o del nombre comercial al cual va unido, derechos que si tienen plazos de expiración concretos, sea para las marcas el de 10 años si no se renueva, o para el nombre comercial mientras dure la existencia del local comercial que con él se distingue. Y cuando la norma legal indica “según sea el caso”, lo que quiere decir es según la señal de propaganda vaya ligada a una marca o a un nombre comercial. Interpretar la norma de forma diversa implicaría otorgarle a un derecho de propiedad intelectual, concretamente a una señal de propaganda, una temporalidad infinita, lo cual es contrario a la naturaleza de tales derechos, que son temporales.

En este sentido, es que cuando se pretende el registro de una señal de propaganda, siempre se debe de indicar la marca o el nombre comercial a la cual va unida, porque así, de ser concedida, de inmediato se establece el plazo por el cual se entenderá válido el derecho. En el presente caso, dicha indicación no fue efectuada de previo al dictado de la resolución final, sin que haya mediado prevención para que dicho requisito fuese cumplido, hecho que acarrea la nulidad de la resolución venida en alzada, ya que fue dictada faltando totalmente uno de sus elementos jurídicos de constitución, sea la indicación echada de menos, artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por ser este Tribunal un órgano contralor de la legalidad de los procedimientos realizados por el **a quo**, y siendo que con la falta señalada en el considerando anterior acarrea la nulidad absoluta de lo actuado, lo procedente es anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:30

horas del 14 de febrero de 2008, para que de previo al dictado de la resolución final se prevenga a la solicitante hacer la indicación que establecen el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas y el artículo 40 de su Reglamento. Por la forma en que se resuelve no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación planteado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:30 horas del 14 de febrero de 2008. En su lugar, devuélvase el expediente venido en alzada a la oficina de origen, para que proceda a prevenir el requisito echado de menos. 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

NA: Señales de propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25