

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0386-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de señal de propaganda “5 ELEMENTO”.**

**CHANEL SARL, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4669-2004)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 625 -2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas treinta minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos noventa y cinco- novecientos treinta y ocho, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guchipelín, Escazú, en su condición de Apoderado de la empresa **CHANEL SARL**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza y domiciliada en Burgstrasse 26, CH-8758 Glaris, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta minutos, del cuatro de marzo del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiocho de junio del dos mil cuatro, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, como Gestora de Negocios del señor **ENRIQUE CASTILLO NUÑEZ**, cédula jurídica número uno- cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, solicitó el registro como señal de propaganda del signo “**5 ELEMENTO**”, según indica “*para*

*proteger y distinguir: promoción relacionada con un concurso. La señal de propaganda será utilizada con la marca H-5 Plus.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las quince horas con veintinueve minutos del 1º de diciembre del 2004, el Registro previene al solicitante para continuar con el trámite de su solicitud que debe: “...especificar el tipo de concurso que promocionará la señal de propaganda...”

**TERCERO.** Que mediante escrito, presentado en fecha 12 de enero del 2005, la representante del solicitante contesta la prevención citada supra manifestando: “...El tipo de concurso es: relacionado con un concurso sobre productos cosméticos y shampoo. Es decir la señal de propaganda protegerá: promoción relacionada con un concurso sobre productos cosméticos y shampoo. La señal de propaganda será utilizada con la marca H-5 plus...”

**CUARTO.** Que en fecha doce de julio de dos mil cinco, el Licenciado Harry Zurcher Blen, como Apoderado de **CHANEL SARL**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca de fábrica inscrita “**NO. 5**”, para proteger y distinguir: perfumes, aguas de tocador, agua de colonia, polvos para la cara, polvos talco y polvos para el baño, en clase 03 del Nomenclátor internacional.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos, del cuatro de marzo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger la solicitud de registro de la señal de propaganda.

**SEXTO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha doce de marzo del dos mil ocho, la Licenciada Laura Granera Alonso, apeló la resolución final indicada.

**SÉTIMO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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 previo la deliberación de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

### CONSIDERANDO

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

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal establece con tal carácter el siguiente: No queda comprobado en autos la real existencia de la Marca “H-5 PLUS” a la que debe ir ligada obligatoriamente la señal de propaganda solicitada.

**TERCERO: SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL.** 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*, conocidas coloquialmente 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”.

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, es decir, propias y especiales para los productos, servicios o establecimientos sobre los que el titular de la *marca o nombre comercial* desea llamar la atención de los consumidores o usuarios, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley mencionada, al preceptuar 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.”* Este artículo vincula en forma expresa a la señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de esta manera, para que una señal alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere, debiendo ser capaz de distinguir los productos o servicios respectivos de los demás en el mercado, pues ésta, al igual que otros signos distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero del 2002, señala en su artículo 40 *“(…) que 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.”* (subrayado nuestro).

Como derivación de esto último, dicho artículo 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 sólido y 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.

Lo anterior 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). Nociones como las anteriores han permitido que la doctrina haya concluido que:

“ (...) *toda frase publicitaria cumple sin duda un papel identificatorio, 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**...*” (Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002, p. 47; el subrayado y la negrita no son del original).

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Se tiene entonces que en el caso de marras, una vez estudiado el expediente venido en alzada, y en particular el escrito inicial de la solicitud de registro del signo “**5 ELEMENTO**” como “*señal de propaganda*”, así como la contestación efectuada por la representación del solicitante en respuesta a la prevención de las 15 horas con 29 minutos del 1º de diciembre del 2004, efectuada por el Registro, se echa de menos que el solicitante hubiere especificado clara e indubitablemente, cuales son los productos o servicios que protege la *marca* registrada, a los que se debería mantener ligada la citada *expresión de publicidad comercial y con los que debe guardar estricto apego*, por cuanto tan sólo se limitó respectivamente a informar (a folio 2), que la utilizaría para “*(...) promoción relacionada con un concurso. La señal de propaganda será utilizada con la **marca H-5 Plus***”, y a contestar (a folio 16) la prevención que consta (a folio 15), antes indicada, señalando que “*-El tipo de concurso es: relacionado con un concurso sobre productos cosméticos y shampoo. –Es decir la señal de propaganda protegerá: promoción*

*relacionada con un concurso sobre productos cosméticos y shampoo. La señal de propaganda será utilizada con la marca H-5 plus...”, absteniéndose así de vincular, de manera concreta, la expresión de publicidad propuesta, a su eventual marca registrada, en estricto apego, para el caso concreto, a los productos o servicios, que esta última protege y distingue, los cuales este Tribunal desconoce.*

Lo relevante de esa falencia del escrito inicial y del escrito de contestación a la prevención hecha por el Registro antes mencionada, que se observa a todo lo largo del procedimiento tramitado en Primera Instancia, y que nunca llamó la atención del Registro de la Propiedad Industrial, como tampoco la de la empresa opositora –valga acotar–, es que si en definitiva la existencia y el mantenimiento como signo protegido de una expresión o señal de publicidad comercial, surge y depende de su necesario nexo a una marca o a un nombre comercial, y a tal grado que el ciclo vital de aquél queda sujeto al de éstos (tal como se infiere de lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 63 de la Ley de Marcas), como en el caso bajo examen no se encuentra acreditado tal nexo en cuanto a los productos o servicios respecto del signo propuesto y la marca inscrita ligada, al desconocer este Tribunal la existencia, vigencia, así como los productos o servicios que protege o distingue esta última, siendo más bien esa circunstancia, y no ninguno de los razonamientos efectuados por el **a quo** en la resolución apelada, lo que permite arribar a la conclusión dicha.

Con relación a esta última afirmación, no puede este Tribunal dejar de subrayar que teniendo a la vista la resolución venida en alzada, y particularmente su parte considerativa, resulta palmario que el Registro de la Propiedad Industrial, se extendió ahí en razonamientos referentes a las técnicas a utilizar para la resolución de conflictos marcarios, y sea, para llevar a cabo un cotejo marcario, cuando lo cierto es que por lo que debía ser resuelto en el caso concreto (el registro de una expresión de publicidad comercial), **tales consideraciones resultaban ser inconducentes, pues nada de ello era pertinente de ser abordado en el caso de distintivos como el que interesa aquí, de previo a tener claro el adecuado ligamen entre la señal de propaganda propuesta y la marca inscrita, en cuanto a los productos o**

servicios a promocionar, faltando así, un presupuesto básico para proceder mediante la resolución venida en alzada a acoger la referida señal, no existiendo en su parte considerativa como hecho probado, la existencia y vigencia de la marca inscrita ligada al signo propuesto a inscripción; ni el análisis de si los productos o servicios que protege y distingue la marca inscrita corresponden adecuadamente a lo que va a promocionar la señal de propaganda solicitada. Tome nota la citada Autoridad Registral.

**QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Se concluye de lo expuesto, que en definitiva el Registro **a quo**, entró a cotejar la señal de propaganda “**5 ELEMENTO**”, solicitada por la Licenciada Denise Garnier Acuña en representación del señor **Enrique Castillo Núñez**, frente a la marca de fábrica inscrita “**NO. 5**”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de la empresa opositora y apelante, sin percatarse correctamente de lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni de lo dispuesto en el numeral 40 de su Reglamento, citados anteriormente, aspecto, que debió ser considerado por el Registro, siendo, que la inobservancia de dicha norma, acarrea una nulidad de la resolución venida en alzada.

Como consecuencia de lo anterior, y habiendo omitido el Registro la aplicación de lo dispuesto en los artículos mencionado, considera este Tribunal que lo que corresponde es anular la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta minutos, del cuatro de marzo del dos mil ocho, y remitir el expediente al Registro para que proceda de conformidad con las facultades dadas por ley, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación planteada, en la cual, valga decir no se esbozaron agravios.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia, que anteceden, se anula la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las

nueve horas, treinta minutos del cuatro de marzo del dos mil ocho, y se ordena remitir el expediente al Registro para que proceda de conformidad con las facultades dadas por ley, sin entrar a conocer el recurso de apelación presentado en su contra, por la forma en que se resuelve el presente asunto. 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*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

**DESCRIPTORES**

**SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL**

**TNR: 00.43.25**

**FALLO DEL TRA (NULIDAD)**

**TE. Efectos del fallo del TRA**

**TNR. 00.35.70**