

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0916-TRA-PI

Solicitud de registro como señal de propaganda del signo “¡SISTEMA DE COORDINACIÓN TOTAL... EL SERVICIO MÁS COMPLETO Y MÁS PUNTUAL!”

TRANSPORTES LOS ANDES S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5556-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1022-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Paulino Salas Rodríguez**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-0131-0275, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TRANSPORTES LOS ANDES S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con seis minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de junio de dos mil diez, el señor **Elfego Adán Aquino Jacobo**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Transportes Los Andes S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**¡SISTEMA DE COORDINACIÓN TOTAL... EL SERVICIO MÁS COMPLETO Y MÁS PUNTUAL!**”,

para proteger y distinguir: *“los servicios prestados de consolidación de carga nacional e internacional para su transporte terrestre, aéreo y marítimo, el transporte de carga completa y todo tipo de carga, así como los servicios necesarios relacionados con esos modos de transporte y el comercio exterior, el embalaje de mercancías al igual que el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vista a su preservación o custodia”*, con propósitos de propaganda y publicidad en relación con el nombre comercial de su propiedad **“TRANSPORTES LOS ANDES”**, inscrito bajo el Registro No. 55776, que protege y distingue *“las actividades de transporte de carga nacional e internacional”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:48:50 horas del 6 de julio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que el signo solicitado resulta violatoria según la prohibición establecida en el artículo 7 incisos d), c) y j) de la Ley de Marcas , ya que la misma resulta atributiva de características que no pueden ser registrables como lo son “más completo”, y “más puntual”, pues califican el giro comercial que se pretende promocionar, otorgando así una característica de superioridad con respecto a otros competidores y pudiendo causar engaño o confusión al público; pues no se sabe si en realidad si el giro a proteger será brindado o no de la manera más completa y más puntual, por lo que no resulta susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo inadmisibles al transgredir el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. (Ver folio 17)

TERCERO. TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con seis minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de noviembre de 2010, el Licenciado **Luis Paulino Salas Rodríguez**, en representación de la empresa **TRANSPORTES LOS ANDES S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las 8 horas con 30 minutos del 15 de diciembre de 2010, no expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2, 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 norma se deduce, que la finalidad de la expresión o señal publicidad es captar el interés del público consumidor en relación a

determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, 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. 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. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función. (...)” (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234) (...)”*

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley de Marcas, 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, servicios o giro comercial 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. Por ello es que el artículo 62 de esa misma Ley, en su inciso a), establece como requisito de registrabilidad de la señal de propaganda, el que ésta no se encuentre incurso en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros, los incisos d) y j) de su artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda que se registren no pueden ser ni únicamente descriptivas de características ni resultar engañosas respecto de la naturaleza de los productos, servicios o giro comercial que se distinguen con la marca o nombre comercial asociados a la señal de

propaganda.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos que el giro comercial que protege y distingue el nombre comercial registrado “TRANSPORTES LOS ANDES” es *“actividades de transporte de carga nacional e internacional”*.

Al ser la señal de propaganda que se pretende registrar **“¡SISTEMA DE COORDINACIÓN TOTAL... EL SERVICIO MÁS COMPLETO Y MÁS PUNTUAL!”**, está constituida por términos calificativos y descriptivos de las actividades que pretende promocionar y publicitar, y es en razón de esto como bien lo resolvió el Órgano a quo, que la misma no es lo suficientemente novedosa u original para ser objeto de protección registral, otorgándole ventajas o características sobre los competidores, para actividades o servicios de alto consumo que se utilizan de forma reiterada en el mercado, lo que le daría la creencia al consumidor, que los servicios que se comercializan son excelentes ya que son completos y puntuales, característica que no se puede asegurar, ya que dicho servicio está sujeto a circunstancias que afecten la calidad del servicio, y en consecuencia se le vende la idea al consumidor de la certeza de dichas características, pudiendo ser ciertas o no. Por ello es que lo propuesto incurre en la causal de rechazo contenida en el inciso a) del artículo 62 relacionado con los incisos d) y j) del artículo 7, todos de la Ley de Marcas.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Paulino Salas Rodríguez** en representación de la empresa **TRANSPORTES LOS ANDES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con seis minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de octubre de dos mil diez, 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 la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde

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