



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0480-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la expresión de publicidad: “BUEN COMER BUEN VIVIR” DISEÑO.

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8026-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1061-2009

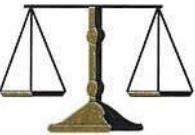
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-636, en su calidad de Apoderado de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinticinco minutos y diecinueve segundos del diez de diciembre de dos mil ocho.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 2º 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 quasi 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*)".

SEGUNDO. Una vez estudiado el expediente venido en alzada, y en particular la petitoria inicial presentada por ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., se echa de menos que en sus actuaciones hubiere especificado clara e indubitablemente, cuál sería la marca o el nombre comercial solicitados o registrados, a los que se debería mantener ligada la citada expresión de



publicidad comercial, por cuanto tan sólo se limitó a informar (a folio 2), que la utilizaría para “amparar la PROMOCION y comercialización de los siguientes productos (...) productos de la clase 29, de la nomenclatura internacional” absteniéndose así de vincular, de manera concreta, la expresión de publicidad propuesta, a alguna de sus eventuales marcas o nombres comerciales registrados faltando así, un presupuesto básico para inscribir la referida señal.

En este sentido, observa este Tribunal que a lo largo del procedimiento tramitado en Primera Instancia, la falta de tal requisito fue inadvertido por el Registro de la Propiedad Industrial, pues ese requisito se echa de menos en el edicto publicado de la señal de propaganda “**BUEN COMER BUEN VIVIR**” DISEÑO a folio 11 del expediente. Al respecto, merece recordar, que debe ser una práctica registral que el edicto emitido para su publicación indique la marca o nombre comercial asociado a la señal de propaganda publicitada, como consecuencia del principio de publicidad y garantía de debido proceso a los terceros para que ejerzan sus oposiciones.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. 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 no fue acreditada tal circunstancia, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir vicios para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las nueve horas, veinte minutos y treinta y cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las normas citadas, se anula todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las nueve horas, veinte minutos y treinta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

y cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, a efecto de que proceda a enderezar el procedimiento. 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.**-

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

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.43.55