



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0274-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la expresión de publicidad: “AHORA ES LA HORA”.

SUR QUIMICA INTERNACIONAL S A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5345-2004)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1081-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las ocho horas con diez minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Max Doninelli Peralta, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno doscientos cuarenta y nueve cero treinta y nueve, en su calidad de Apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, con cédula jurídica 3-012-030819, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuatro minutos cuarenta y seis segundos del veintisiete de octubre de dos mil ocho.

Redacta el Juez Jiménez Sancho ; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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)".

SEGUNDO. Una vez estudiado el expediente venido en alzada, y en particular la petitoria inicial presentada por el apoderado de **VISA INTERNACIONAL SERVICE ASSOCIATION.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, se echa de menos que en sus actuaciones hubiere especificado clara e indubitadamente, 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 “Servicios financieros, Servicios de Banco, Servicios de pago de cuentas, servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de débito, servicios de tarjetas de cobro, servicios de tarjetas pre-pagadas, servicios de transacciones electrónicas de crédito y de débito, servicios de transferencia electrónica de fondos, servicios de tarjetas inteligentes y servicios electrónicos de efectivo, servicios de desembolso de efectivo, servicios de reemplazo de efectivo rendido por tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de transacciones electrónicas de efectivo, servicios de verificación de cheques, servicios de cambio de cheques, servicios de acceso a depósitos y servicios de máquinas de cajeros automáticos, servicios de procesamiento de pagos, servicios de autenticación y verificación de transacciones, y servicios de propagación información financiera vía la red global de computadoras”.

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 “**AHORA ES LA HORA**” a folio 8 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, éste 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, cinco minutos del diez de



setiembre 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, cinco minutos del diez de setiembre 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