

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0065-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Señal de Publicidad “VALOR POR SU DINERO”

Adoc de Costa Rica S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. 2583-04)

VOTO No 118-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del tres de junio de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Mixan Pacheco Castro, mayor, casado, Licenciado en Ciencias Económicas, vecino de Tibás, portador de la cédula de identidad número 7-031-213, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada “**ADOC DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA**”, domiciliada en San José, La Uruca, con cédula de persona jurídica número 3-101-09240, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y seis minutos veintisiete segundos del diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, dentro de la Solicitud de Inscripción de la señal de publicidad denominada “**VALOR POR SU DINERO**”.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril de dos mil cuatro, el representante de la empresa “ADOC DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA”, presentó una solicitud de inscripción de la señal de publicidad “Valor por su dinero”, para promocionar calzado de toda clase de la marca ADOC .

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas treinta y seis minutos veintisiete segundos del día diecisiete de noviembre de dos mil cuatro dispuso: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada ...”.

TERCERO: Contra la citada resolución, la empresa “ADOC DE COSTA RICA, S. A.” en fecha veintitrés de noviembre de dos mil cuatro, presenta Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que la señal de propaganda solicitada cumple con los requisitos de novedad, veracidad y especialidad y no atribuye cualidades, por lo que pide que se declare con lugar el recurso incoado y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la señal de propaganda VALOR POR SU DINERO. Asimismo, en resolución dictada por este Tribunal a las catorce horas con quince minutos del cinco de abril de dos mil cinco, se procede a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo. Dentro del plazo indicado, no se presentaron alegatos ni pruebas.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que dentro del giro comercial de la empresa solicitante de la señal de publicidad “Valor por su dinero”, se encuentra la fabricación de zapatos y zapatillas de cualquier índole (ver folio 3).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No se encuentran Hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO: En cuanto al fondo. A.- Sobre las expresiones o señales de publicidad comercial. 1.- Según lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en el 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”. Dicha norma claramente establece que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir propia, especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios. La misma normativa invoca una complementariedad del signo marcario con una señal de publicidad, así, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema (Art. 40 Reglamento a la Ley de Marcas). Igualmente, la señal de publicidad gozará de protección por tiempo indefinido, pero su vigencia estará sujeta a la del signo a que se refiere o la acompaña (Art 63 Ley de Marcas). De acuerdo con el artículo 61 de la ley de Marcas, a las expresiones o señales de publicidad comercial les son aplicables la normativa sobre marcas contenidas en dicha ley, en razón de ello una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2º (originalidad y distintividad) y además que la expresión no se halle dentro de alguna de las causales de las que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas citada. Es por lo anterior que, para aprobar el registro de una señal de publicidad sea de producto, servicio o establecimiento, esta deba cumplir con las condiciones de distintividad y originalidad, pues su finalidad radica en la transmisión de información a los consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado. En este contexto, el carácter distintivo significa que los consumidores reconocen el producto como referencia a una fuente comercial específica. De tal forma, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es el de no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario juegue un papel preponderante y resulte un motivo para denegar un registro cuando la marca carezca de ella. Así, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas, deben poseer suficiente carácter distintivo, de tal modo que no induzcan a error en cuanto al origen, procedencia y calidad del bien o servicio. Valga indicar, que todo signo marcario debe contar con capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, así lo dispone tanto la normativa nacional como la internacional (véanse los artículo 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas , artículo 20 de su Reglamento y el artículo 6 quinquies B) del

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883), y a este respecto valga citar como ilustración la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 del TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, el cual señaló “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de *DISTINTIVIDAD* de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.” Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (*RIESGO DE ASOCIACION*), o bien, en la calidad de los mismos (*CONFUSION*); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal,...”. **B.-) Sobre la resolución apelada . 1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, incisos d), g) y j), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de la señal de publicidad denominada “VALOR POR SU DINERO”, por carecer, de novedad y distintividad para convertirla en un derecho marcario y, por otra parte, por estar conformada por términos atributivos de cualidades, lo que podría llevar al consumidor a error o confusión. **2.-)** Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la señal que se pretende inscribir cumple con los requisitos de novedad, veracidad y especialidad, pues no existe una señal de propaganda idéntica o similar; además, por cuanto se realizó una indicación detallada de los productos que se pretenden promocionar, a saber calzado de toda clase; recalca igualmente la parte recurrente, que no es cierto que la señal atribuya cualidades, pues los términos “Valor por su dinero” pretenden hacer ver al consumidor que al adquirir zapatos en los establecimientos comerciales, obtendrá mercancía a un mejor precio. No obstante, analizada en su conjunto la expresión, conforme lo dispone el artículo 63 de la ley de cita, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el a-quo para denegar la solicitud de inscripción de la expresión o señal de publicidad comercial de marras. En efecto, la expresión de publicidad comercial que se pretende inscribir carece de distintividad, novedad y originalidad, características que impone el artículo 7 incisos d), g) y j) de la citada Ley de Marcas, ya que la combinación de palabras “valor por su dinero”, propuesta como expresión de publicidad comercial, no apunta al sentido de que no exista una igual o semejante registrada o en trámite de inscripción, tal y como lo señala la parte recurrente, sino, desde el punto de vista del contenido de los términos del lenguaje que conforman la expresión, es decir, de lo que se pretende hacer ver al consumidor. Nótese que el recurrente funda la novedad de la señal en la pretensión de hacer ver al consumidor que al

adquirir zapatos en los establecimientos comerciales de Adoc, “obtendrá mercancías a un mejor precio”, lo cual concede a la frase un contenido común a todos los productos o servicios en el mercado, incluso a los de sus competidores. Propiamente, la frase no ostenta la suficiente distintividad como para que por sí misma represente el producto que se pretende divulgar a fin de atraer el público consumidor, no presenta una individualización que le conceda características propias de la marca que se publicita, obviando así que el objetivo preciso de una expresión de publicidad comercial es atraer el público consumidor sobre determinado producto, en este caso calzado de toda clase (f.10). Ha de considerarse que en tal sentido, la frase de publicidad tal y como pretende registrarse resulta común en el tráfico mercantil, su significación la dota de un sentido general, tal y como se recalca, la expresión pretende informar al público que obtendrá “mercancías a un mejor precio”, puesto que la frase es evocativa en el sentido genérico de superioridad sobre los demás productos de su misma especie o género, lo que puede ser o no veraz, incurriéndose así en la prohibición antes apuntada, es decir, la contemplada en el artículo 7 inciso d), g) y j) de la Ley de Marcas. Así las cosas, el que “Valor por su dinero” resulte una expresión común carente de distintividad frente a competidores, impide conforme a la normativa, que pueda considerarse como una señal de publicidad comercial a la cual pueda conferirse protección registral. Al estarse frente a una frase publicitaria común, sin distintividad, que puede ser usada por quienes venden iguales o similares productos, podría darse un riesgo de confusión indirecta, toda vez que, el consumidor ante productos (calzado de todo tipo) de diferentes empresarios, podrían suponer que provienen del mismo productor o comercializador, lo cual resulta contrario a la legislación marcaria, que pretende evitar la posibilidad de confusión del consumidor en la identificación y elección de productos. Por lo anterior, valga recalcar que, cuando se pretenda registrar una expresión o señal de publicidad comercial, debe ésta poseer distintividad, una característica especial, que en su conformación asocie algún elemento diferenciador de las de su competencia, que la dote de contenido propio, por cuanto como señal de publicidad pretende atraer al consumidor sobre productos determinados, es decir, que su función igual que la de una marca es la de distinguir y diferenciar los productos o servicios de los de otros. **3.)-** Por lo considerado anteriormente, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada en este asunto, por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas treinta y seis minutos veintisiete segundos del diecisiete de noviembre de dos mil cuatro.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Mixan Pacheco Castro, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa “Adoc de Costa Rica, Sociedad Anónima”, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las a las ocho horas treinta y seis minutos veintisiete segundos del diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, la cual 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.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. William Montero Estrada.