

Expediente N° 2006-0356-TRA-PI

Inscripción de señal de publicidad “TODOS HABLAMOS FUTBOL**”**

The Coca Cola Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3236-05)

VOTO N° 128-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del treinta de marzo de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación que planteara la señora Katy Castillo Cervantes, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos noventa y cuatro-seiscientos cuarenta y ocho, quien actúa en representación de The Coca Cola Company, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada y establecida en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos del once de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

- I.** En fecha cuatro de mayo de dos mil cinco, la señora Nora Madrigal González, representando a THE COCA COLA COMPANY, solicita la inscripción de la señal de publicidad **TODOS HABLAMOS FUTBOL**, para promocionar cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, sirpoes y otras preparaciones para hacer bebidas.
- II.** Mediante memorial presentado el treinta y uno de octubre de dos mil cinco, las empresas Florida Ice and Farm Company S.A. y Productos La Florida S.A. presentan formal oposición contra la inscripción de la señal de publicidad solicitada por The Coca Cola Company.
- III.** Por resolución dictada a las diez horas dos minutos del once de julio de dos mil seis, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la

oposición referida supra, denegando la inscripción de la señal de publicidad solicitada por The Coca Cola Company.

- IV. En fecha cuatro de agosto de dos mil seis, la señora Katy Castillo Cervantes, representando a THE COCA COLA COMPANY, plantea revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución antes mencionada, solicitando se revoque dicha resolución y se continúe con el trámite de inscripción.
- V. Por resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil siete, este Tribunal previno a la representación de la empresa apelante, indicar en conjunto con cual marca se va a utilizar la señal de publicidad que se pretende inscribir.
- VI. A las sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. No existen hechos probado de importancia para la resolución del fondo del presente expediente.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, por no haberse contestado la prevención hecha por este Tribunal en resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil siete, no se probó en conjunto con cuál marca se va a utilizar la señal de publicidad que se pretende inscribir.

TERCERO. UNIÓN DE LA SEÑAL DE PUBLICIDAD A OTRO SIGNO DISTINTIVO. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en señalar la necesidad de que se indique a que otro signo distintivo ha de unirse la señal de publicidad que se pretende inscribir. A esos efectos, el voto N° 231-2005 de las 9:15 horas del 30 de setiembre de 2005 estableció:

*“...el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), 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**, que dicho sea de paso, y de conformidad con el artículo 63 de la citada Ley de Marcas, existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, la marca o el nombre comercial al que se estén refiriendo. Esto 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 8° de la Ley de Marcas, de inscribir signos desprovistos de distintividad, es decir, de carácter distintivo...”* (negritas y subrayados del original).

Asimismo, el voto N° 063-2006 de las 9:00 horas del 17 de marzo de 2006 dijo:

“Es en este mismo sentido que debe entenderse la disposición del artículo 63 de la Ley de Marcas, según el cual, 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; y si la señal no puede subsistir sin esa marca o nombre comercial a que se refiere, ello quiere decir, entonces, que al solicitar su registro se debe hacer referencia expresa al signo con el cual será empleado, dada, precisamente, esa complementariedad y accesoriedad del lema comercial.”.

Conforme a lo expuesto, la mención de la marca o nombre comercial a la que irá unida la señal de publicidad es uno de los requisitos de la solicitud inicial, y así lo dispone también el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, al indicar:

“Artículo 40.- Solicitud de registro

Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, 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.”

Por lo que, acorde al artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), su falta obliga a la prevención, bajo el apercibimiento de que, de no cumplirse lo prevenido, se tendrá por abandonada la solicitud.

CUARTO. SANEAMIENTO DE ELEMENTOS FORMALES EN INSTANCIA DE APELACIÓN. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Ha pesar de que ante el **a quo** no fue prevenido el cumplimiento del requisito apuntado en el considerando anterior, por ser un elemento formal de la solicitud como ya se explicó, este Tribunal, en aras de observar el principio de conservación de los actos, decidió dar cumplimiento al mandato del artículo 13 de la Ley de Marcas, y prevenir el requisito que se considera incumplido. Sin embargo, la representación de The Coca Cola Company omitió presentar lo prevenido, por lo que, ha de declararse sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos del once de julio de dos mil seis, la cual se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Basados en lo anteriormente considerado, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado, y por ende confirma la resolución dictada por la Subdirección del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas dos minutos del once de julio de dos mil seis. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca