
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0201-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA  24 HORAS

AMPM, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-10749

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0265-2023



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del nueve de junio de dos mil veintitrés.



Recurso de apelación interpuesto por la abogada **Paola Castro Montealegre**, cédula de identidad 1-1143-0953, vecina de San José, San Pedro, Montes de Oca, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMPM, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Nicaragua y con domicilio en Rotonda El Gueguense 200 metros al sur, Plaza España, Tienda AMPM, Managua, Nicaragua, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:56:11 horas del 6 de marzo de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de diciembre de 2022, la abogada **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderada especial de la

empresa **AMPM, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la inscripción del signo  **24 HORAS**, como señal de propagnada, en clase 50 de la nomenclatura internacional, para atraer la atención del público en relación con la marca , número de registro 262146, que protege en clase 35 publicidad: consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios; gestión de negocios comerciales; administración comercial; agrupamiento para el beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia servicio prestado por comercios minoristas y mayoristas.


Mediante resolución final dictada a las 18:56:11 horas del 6 de marzo de 2023 el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió denegar la solicitud de la señal de propaganda  **24 HORAS** por conformarse en su totalidad por términos carentes de aptitud distintiva en relación con los servicios que pretende promocionar relacionados con el signo , registro 262146, de conformidad con el artículo 62, inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, pues considera que la señal de propaganda está compuesta por palabras que se usan reiteradamente en el mercado para citar servicios que se prestan las 24 horas del día, precisamente por eso la frase no resulta original o característica, sino más bien se puede perder o diluir entre cualquier otra frase igual o similar que se use en el mercado para ese tipo de servicios.

Inconforme con lo resuelto, la abogada **Paola Castro Montealegre**, en su condición de apoderada especial de la empresa **AMPM, S.A.**, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. La señal de publicidad comercial solicitada cuenta con capacidad suficiente para identificar los servicios que se desean proteger puesto que contiene una combinación de elementos que en conjunto son distintivos.
2. La señal de publicidad solicitada por su representada es mixta, de carácter evocativo, atrae la atención del público en relación con la marca **cas:ando**, registro 262146, a la cual se encuentra estrechamente relacionada, y evoca la idea de que el servicio se brindará de forma ininterrumpida, lo que es posible debido a la naturaleza del servicio.
3. El registrador señala que la señal de publicidad carece de elementos distintivos, cuando el signo sí cumple con la distintividad necesaria para inscribirse. Se está realizando un análisis únicamente de una parte del elemento fonético, mas no se está analizando como un todo, la señal de publicidad con los números 2 y 4, la palabra horas, una figura abstracta que asemeja a un reloj, todo en color azul y fondo blanco.
4. La señal de propaganda es distinguible en su composición gráfica, contando con un diseño especial.



A pesar de que la apelante esgrime varios agravios más, estos no resultan pertinentes por cuanto hacen referencia a derechos de terceros, y de la resolución impugnada se desprende con meridiana claridad que los motivos de rechazo de la señal de publicidad solicitada fueron de carácter intrínseco y no extrínseco.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa

AMPM, S.A. la marca de servicios , registro 262146, que protege y distingue en clase 35 de la nomenclatura internacional, publicidad: consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios; gestión de negocios comerciales; administración comercial; agrupamiento para el beneficio de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia servicio prestado por comercios minoristas y mayoristas. Inscrita el 18 de mayo de 2017, vigente hasta el 18 de mayo de 2027. (folio 8 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 18:56:11 horas del 6 de marzo de 2023, deniega la solicitud de inscripción de la señal de propaganda , por considerar que esta incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y, carece de aptitud distintiva en relación con los servicios que pretende promocionar de la marca , registro 262146.

De previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2, de la Ley de marcas, dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

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 la norma transcrita, tenemos entonces, que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, sea, captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

Basándonos en la normativa mencionada, el examen a efecto de determinar si la expresión o señal de publicidad comercial propuesta cumple con los supuestos de ser “original y característico” es tarea que compete al calificador registral, quien debe tener en consideración que los consumidores y los competidores son los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación que establece nuestra legislación marcaria.

Por su parte, el artículo 62 inciso a), de la Ley de marcas, establece lo siguiente:

Artículo 62°- **Prohibiciones para el registro.** No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.

Observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Intelectual, obvió señalar expresamente, cuál de los incisos del artículo 7 de la Ley de marcas, señalados en el inciso a) del artículo 62, antes transcrito violenta la señal de publicidad propuesta. No obstante, al analizar el contenido de la resolución impugnada, se desprende que los incisos aplicables son los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de marcas, los cuales disponen:



Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.


[...]

En vista de lo anterior, considera este Tribunal que la señal de propaganda solicitada  **24 HORAS**, para atraer la atención del público en relación a la marca , registro 262146, que protege servicios en clase 35 de la nomenclatura internacional, es un signo mixto, conformado por un elemento figurativo que equivale a un **reloj**, que consiste en un instrumento que mide la horas y la frase **24 horas**, los cuales son elementos que se usan comúnmente y de forma reiterada en el mercado para hacer referencia o describir servicios que se prestan las 24 horas del día, por este motivo es que el diseño de un reloj, cuya circunferencia se forma por una flecha que da la idea de continuidad, y la frase 24 horas indicada no resulta original o característico, sino más bien se puede perder o diluir entre cualquier otro signo igual o similar, dado que este tipo de composición o similares


generalmente son usadas en el mercado para ese tipo de servicios, con el afán de atraer al público consumidor, de modo que nos enfrentamos a un signo que incurre en las prohibiciones señaladas en el artículo 7 incisos c) y d) y por ende en el artículo 62 a), ambos de la Ley de marcas. Corolario de lo anterior, la señal de propaganda solicitada no podría ser identificable o individualizada de otros signos que dentro del tráfico mercantil proporcionen los mismos servicios, por lo que no es posible su registro de conformidad con los artículos citados.

Sobre el agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, que la señal de publicidad comercial cuenta con capacidad suficiente para identificar los servicios que se desean proteger puesto que contiene una combinación de elementos que en conjunto son distintivos, no lleva razón la apelante en su alegato, toda vez que se evidencia que el signo solicitado está conformado por un conjunto de elementos que son usados comúnmente, en conjunto con los servicios que se pretenden comercializar, no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, por lo que no cumple con los requisitos de original y característico consagrados en el artículo 2 de la Ley de rito.

Por otra parte, según la apelante la señal de propaganda propuesta es mixta y de carácter evocativa. Al respecto es de mérito indicar que, si bien es cierto los signos evocativos pueden ser objeto de protección de registro, este no es el caso, porque ha quedado demostrado que la marca pedida carece de distintividad. Un signo es evocativo cuando el usuario requiere de cierta imaginación, pensamiento o percepción para determinar la naturaleza de los productos o servicios, lo cual no ocurre en el presente caso, debido a que el consumidor puede determinar en forma precisa e inequívoca el sentido del signo solicitado en relación con los servicios que pretende proteger, es decir, que el servicio se brindará de forma ininterrumpida, lo cual incluso es reconocido por la propia apelante en sus agravios.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, considera este Tribunal que la señal de propaganda propuesta no es admisible de conformidad con los artículos 2, 7 incisos c) y d) y 62 inciso a), de la Ley de marcas, por lo que se rechazan los agravios de la apelante y se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada **Paola Castro Montealegre**, como apoderada especial de la empresa **AMPM, S.A.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda  **24 HORAS**, en clase 50 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar**, el recurso de apelación planteado por la abogada **Paola Castro Montealegre** en su condición de apoderada especial de la empresa **AMPM, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:56:11 horas del 6 de marzo de 2023, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda  **24 HORAS**, en clase 50 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

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

CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: Señal de publicidad comercial

TG: Marcas y signos distintivos

TNR: 00.43.55