0RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0503-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios

MULTI MONEY MALL VIRTUAL (35)

GENTE MAS GENTE, S.A., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-3245)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0028-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE S.A.,** sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-101-569828, domiciliada en San José, Santa Ana, Distrito Pozos, de la Iglesia católica 400 metros norte, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:39:01 horas del 21 de setiembre del 2018.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LOS ALEGATOS DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial

el 17 de abril de 2018, por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE S.A.,** solicitó la inscripción de la marca de servicios multi money MALL VIRTUAL, en clase 35 internacional para proteger y distinguir *"Servicios de venta en línea al por mayor y al detalle de toda clase de productos, administración de programas de incentivos para la promoción de ventas, organización, operación y supervisión de planes de ventas y de incentivos promocionales, promoción de ventas, promoción de ventas a terceros, servicios de gestión de ventas, servicios de modelos de publicidad o promoción de ventas, ofrecimiento y venta de productos en línea, administración de programas de fidelidad del consumidor, organización y gestión de planes de incentivación y fidelidad empresarial, servicios de estudios de mercado relacionados con la fidelidad de los clientes, todos los servicios brindados en línea".*

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 13:39:01 horas del 21 de setiembre del 2018, que el signo solicitado no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***"POR TANTO: Con base en las razones expuestas… SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada para las clases solicitadas.".***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de octubre del 2018, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de **GENTE MAS GENTE S.A.,** interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó como parte de sus agravios lo siguiente: *Que la marca que se pretende inscribir si tiene aptitud distintiva, y que no se hizo reserva sobre algunos elementos que son genéricos o de uso común para lo que se pretende proteger, sin embargo hay otros elementos que le permiten adquirir la distintividad requerida para ser inscrita. Que el Registro se contradice pues si permitió la inscripción del nombre*

comercial MULTIMONEY LA REVOLUCION FINANCIERA registro 265764 y este es muy similar a la marca solicitada; que el registrador no hizo el análisis de la marca aplicando la teoría de visión de conjunto, pues elementos como la silueta azul en el lugar de la "O" y utilización de cuatro colores distintos, varios tipos de letras, etc., es lo que le otorga la distintividad. Por ultimo indica que la marca no es descriptiva ni genérica, por lo que no trasgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas (sic).

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinentes para el presente asunto nos interesa:

> ***"Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: …***
> ***g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. …"***

Esa aptitud distintiva es conceptualizada por la doctrina como la característica primaria de toda marca al decir que: ***"El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo <u>dota al signo de un significado para el consumidor</u>. De este modo, el***

consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado… El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca… la marca carece de carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras." LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original).

Es entonces que, la aptitud distintiva o ***Distintividad*** es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

Asimismo, en lo que respecto al tratamiento que la jurisprudencia y la doctrina le han dado a los términos genéricos y de uso común, debemos mencionar que el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2005, Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005 de la Marca: "U.S. ROBOTICS", ha indicado lo siguiente:

> ***"… Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. …"***

En doctrina, el autor Jorge Otamendi señala que:

> ***"… El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas susceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. …"*** OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

Para el caso concreto, tenemos que el signo solicitado multi money MALL VIRTUAL, es mixto, se compone de los términos "**multi money MALL VIRTUAL",** dentro de la letra "O" existe una figura de fantasía color turquesa, y las palabras **MALL VIRTUAL** se encuentran dentro de un tipo de lazo amarillo. Haciendo un análisis de los términos que constituyen la marca, tenemos que la Real Academia Española define como: ***multi-*** *Del lat. multi- 1. elem. compos. Significa "muchos". Multimillonario, multinacional.* (https://dle.rae.es/?id=Q3njves); y el término ***money*** traducido del inglés al español como "***Dinero***" (https://translate.google.com/?hl=es·view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=money) Ahora bien, en lo que respecta a los términos restantes **MALL VIRTUAL**, también es conocido como **CENTRO COMERCIAL VIRTUAL** (https://translate.google.com /?hl=es·view= home&op=translate&sl=en&tl=es&text=mall), y trata de un conjunto de comercios que a través del Internet, promueven sus productos o servicios, sin que cuenten necesariamente de un espacio físico; por ello, esta expresión, dentro del comercio virtual, se trata de una expresión genérica o común, ya que por sí sola no podría distinguir este comercio de otros de similar actividad.

Conforme lo dicho, teniendo en cuenta que el análisis de la propuesta marcaria se debe realizar con una visión de conjunto, es indiscutible obviar que la marca propuesta se conforma de términos de uso común o débiles respecto a los servicios que pretende proteger,

con el agravante que, si la doctrina ha dicho que es posible que una marca con elementos débiles se pueda registrar; para este caso, si exceptuamos de la exclusividad dichos términos, del conjunto marcario propuesto, no nos queda ningún elemento visible que pueda otorgar distintividad para diferenciar los servicios pretendidos de otros similares y por ende, la marca se convierte en una propuesta que violenta las prohibiciones establecidas en el artículo séptimo inciso g) de la ley de Marcas y otros signos distintivos.

Con respecto a los agravios planteados por la apelante los mismos no son de recibo para este Órgano de Alzada, puesto que no aportan elementos que permitan una valoración diferente a la que ya realizó el Registro. En cuanto a que se pretenda inscribir por haber una marca parecida ya inscrita, lo anterior no es de recibo, puesto que la calificación que se realiza por parte del funcionario registral para determinar su inscripción, no depende de que ya se encuentren registrados signos similares anteriores, ya que en cada caso el Registrador debe verificar que no se transgredan las prohibiciones que establece la Ley de rito y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto, es decir, se trata de un análisis individual.

Por lo anterior, este Tribunal considera confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE S.A**, en contra de la resolución de las 13:39:01 horas del 21 de setiembre del 2018.

QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral

Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:39:01 horas del 21 de setiembre del 2018, la que en este acto ***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***.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Jorge Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM