
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2018-0536-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “QUICKSHOPPING”****MINOTAURO HOLDINGS, S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-2786)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO N° 0093-2019**

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

Recurso de Apelación interpuesto por **PABLO DUNCAN LINCH**, empresario y abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0756-0345, en representación de la empresa **MINOTAURO HOLDINGS, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, con domicilio en calle 50 calle 53 oeste, Obarrio, Edificio Hi-Tech Plaza, Ciudad Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:09:00 horas del 05 de octubre de 2018**.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que la empresa **MINOTAURO HOLDINGS S.A.** solicitó la marca de fábrica “**QUICKSHOPPING**”, denominativo que inicialmente tradujo como “**COMPRA RAPIDA**”, para proteger y distinguir en clase 35 internacional: *“servicios de asesoría y catálogo de productos para comercios minoristas y*

mayoristas, por distribuidores automáticos por correspondencia o medios de comunicación electrónicos".

En resolución de las 14:38:59 horas del 20 de junio de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó que el distintivo marcario no puede ser inscrito porque resulta engañoso y descriptivo de los servicios que protege, con lo que transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). Por lo que la parte interesada manifiesta que el signo propuesto fue traducido de ese modo por error, pero en realidad se trata de un término de fantasía, que no existe en el lenguaje común de ninguna manera y ha surgido del intelecto propio de su representada y afirma que es sugestivo.

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución dictada a las **11:09:00 del 5 de octubre de 2018**, resolvió denegar la solicitud indicada, manifestando que violenta los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al considerar que ***"QUICKSHOPPING"*** no se percibe como de fantasía; porque está compuesto por dos palabras que son transparentes para el consumidor en su concepto, sino que se entenderá como ***"COMPRA RÁPIDA"***.

Respecto de lo resuelto **el recurrente alega** que el signo propuesto es de fantasía y; en todo caso, aunque al descomponerlo sea similar a *"quick shopping"*, que podría significar *"compra rápida"*, lo que con ella se busca proteger no es ningún bien o servicio relacionado con la velocidad de compra, sino que se trata de servicios de asesoría a distribuidores automáticos por correspondencia o medios de comunicación electrónicos en clase 35, por lo que *"...no puede afirmarse que el servicio que se pretende proteger sea descriptivo de la acción relacionada con el mismo, toda vez que la marca protege la acción de ASESORAR por parte de quien pone a disposición los bienes y que lo que hace es VENDER y NO COMPRAR..."* (folio 52), siendo que estamos en presencia de una marca sugestiva y no descriptiva, porque sugiere una asesoría adecuada para la venta. Indica que una compra por catálogo puede durar semanas y hasta meses, por ello una compra bajo este concepto no

necesariamente será rápida. Y agrega que la asesoría que se protege con el signo pedido, no está orientada al consumidor, no tiene como intención que existan compras rápidas, siendo que la marca está orientada a típicos comerciantes sin desequilibrios en la información y por ello no es de aplicación integrar en este caso la Ley 7472 y su reglamento. Concluye así que, en términos generales la marca QUICKSHOPPING no tiene relación alguna con los servicios de asesoría que pretende proteger, ni tampoco está compuesta por un término genérico, siendo que cuenta con los elementos necesarios para que pueda ser inscrita. Con fundamento en estos agravios, solicita se admita su recurso y se continúe con el trámite.

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

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este órgano de alzada hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros similares que se encuentren en el mercado y por esto su carácter distintivo debe ser valorado respecto de su objeto de protección.

Las objeciones a la inscripción de un signo marcario por motivos intrínsecos derivan de situaciones que impidan su registración debido a la relación que exista entre éste y el producto o servicio que pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales; por ser en este caso los que fundamentan el rechazo por parte del Registro, nos interesan los siguientes:

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

(...)

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. (...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con esta normativa, la inadmisibilidad por razones intrínsecas se produce cuando: la marca se **refiera en forma directa a características** que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo (inciso d) o cuando **pueda causar engaño o confusión** en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). Y en general, un signo no es registrable cuando **carece de la suficiente aptitud** distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (inciso g).

En primer término, considera este Órgano de Alzada que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al concluir que la marca QUICKSHOPPING; al ser traducida como COMPRA RAPIDA y solicitada para proteger *"servicios de asesoría y catálogo de productos para comercios minoristas y mayoristas, por distribuidores automáticos por correspondencia o medios de comunicación electrónicos"* en clase 35 resulte descriptiva o engañosa y que en consecuencia carece de distintividad.

En este sentido, si bien concluye este Tribunal que no se trata de un signo de fantasía porque es la unión de dos palabras en inglés: *quick* y *shopping*. Es decir, aun aceptando que signifique en español *“compra rápida”*, dicho denominativo no se relaciona en modo alguno

con el objeto de protección propuesto por el solicitante, y por ello no lo describe, ni causa engaño, respecto de los servicios que se prestan, sino que; a lo sumo, resultaría evocativa o sugestiva de éstos, ya que -aunque no lo dice- se puede comprar los servicios a través de los medios electrónicos.

Respecto del análisis de registrabilidad del signo pedido con relación a los productos que se pretende proteger, en la undécima edición de la Clasificación Internacional de Niza (<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/20190101/hierarchy/class-35>) se especifica para la clase 35 la siguiente nota explicativa:

“...Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Nota explicativa

La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:

- 1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o
- 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios.

Esta clase comprende en particular:

- el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta;
- los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos;

- los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica.

Esta clase no comprende en particular:

- los servicios tales como las evaluaciones e informes elaborados por ingenieros que no guarden relación directa con la explotación o dirección de los negocios de empresas comerciales o industriales (consultar la lista alfabética de servicios) ...”

En este sentido, advierta la autoridad registral que la descripción de la Clase 35 que hace la Clasificación Internacional, en modo alguno se refiere a servicios relacionados con la promoción de ventas rápidas; sino que se refiere a publicidad, gestión de negocios, que precisamente pueden brindarse mediante asesoría y catálogos dirigidos a comercios (minoristas y mayoristas) y no a la venta directa de productos. En razón de lo anterior el denominativo QUICKSHOPPING no resulta ni descriptivo ni engañoso, por lo que debe revocarse la resolución de las **11:09:00 horas del 05 de octubre de 2018**, y en su lugar permitir que se continúe con la tramitación de dicha solicitud.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **MINOTAURO HOLDINGS, S.A.** y en consecuencia **SE REVOCA** la resolución venida en Alzada, para que se continúe con el trámite de la solicitud objeto de este procedimiento, si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo impidiere.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto

Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **PABLO DUNCAN LINCH**, en representación de la empresa **MINOTAURO HOLDINGS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **11:09:00 horas del 05 de octubre de 2018**, la cual **SE REVOCA**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“QUICKSHOPPING”** en clase 35, si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM