



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0674-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de servicios



GRUPO MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-4231)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0149-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del doce de abril del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Monserrat Soto Roig, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1292-641, apoderada especial de Grupo Mutual Alajuela – la Vivienda de Ahorro y Préstamo, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas ocho minutos doce segundos del veintinueve de julio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 10:45:57 horas del 5 de mayo del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María Monserrat Soto Roig solicitó la

inscripción de la marca de servicios



, en clase 36 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Servicios financieros que consisten en un sistema de ahorro programado que permite formar una inversión mediante cuotas consecutivas que pueden ser semanales, quincenales o mensuales, durante un plazo determinado. Por medio de un contrato se establecen condiciones como plazo, tipo de ahorro, monto de la cuota y tasa de interés que va a pagar”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas ocho minutos doce segundos del veintinueve de julio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 12:08:35 horas del 7 de agosto del 2015, la licenciada María Monserrat Soto Roig en la representación dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca  dado que resulta inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que carece de aptitud distintiva en relación a los servicios solicitados en la clase 36 internacional.



Por su parte, el recurrente en su apelación indica que no existe ninguna entidad financiera que utilice la denominación MULTIAHORRO, lo que implica que el consumidor tiene una forma clara de distinguir estos servicios de otros, y aunque la marca no tuviera posicionamiento, su misma composición lo permite. Que dividir o sesgar los elementos de la marca no es la práctica de evaluación correcta siguiendo los criterios jurisprudenciales o doctrinarios y que al ser solo un signo distintivo debe ser tomado como tal. Por último que su marca tiene como diferenciarse y como ser distinguida por el público consumidor.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que seguidamente se desarrollaran. Nuestra 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.

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger*, respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

***“Artículo 7º- 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...”***

En el presente caso, el signo solicitado  carece de capacidad distintiva intrínseca, está compuesto por palabras genéricas que no le otorgan al signo la *distintividad* necesaria que debe tener toda marca registrable.



Estamos ante un signo mixto, formado por una palabra compuesta, constituida por dos términos **MULTI** y **AHORRO**, que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., pp. 1553 y 77, “**multi**” significa “...muchos”, así como prefijo de numeroso; mientras que “**ahorro**” representa la, “...Acción de ahorrar...” que viene de la palabra Ahorrar que significa “... 2. Guardar dinero como previsión para necesidades futuras. //, partiendo de tales significados, tenemos que la expresión “**MULTIAHORRO**” son palabras de uso común, que le proporciona al consumidor la idea de estar frente a múltiples situaciones en las que puede ir dirigida esta acción, así como diversas modalidades e instrumentos financieros destinados para incrementar lo que se pretende

realizar. El hecho de que la frase esté acompañada de su especial diseño , no la hace distintiva ni inconfundible; el diseño agregado a la frase pretendida no le aporta mayor distintividad.

La marca solicitada busca proteger en clase 36 “Servicios financieros que consisten en un sistema de ahorro programado que permite formar una inversión mediante cuotas consecutivas que pueden ser semanales, quincenales o mensuales, durante un plazo determinado. Por medio de un contrato se establecen condiciones como plazo, tipo de ahorro, monto de la cuota y tasa de interés que va a pagar”, y siendo que la constitución del término MULTIAHORRO está conformado por palabras comunes a este tipo de servicios, no pudiendo el consumidor diferenciarlo de servicios iguales o similares.

Es importante mencionar lo que la doctrina indica: “(...) **El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que**



distingue, menor será su poder distintivo. (...)” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La distintividad es un elemento vital en el derecho marcario, bien lo ha manifestado este Tribunal en múltiples ocasiones ***“la característica indispensable de la distintividad que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal, cualidad que no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, de una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. De ahí que la función primordial de toda marca, consiste en distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia; tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular, y por ende, debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión, por lo que la protección se extiende al uso de marcas con productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor.”*** (Tribunal Registral Administrativo N° 174-2004 de las 14:30 horas del 17 de diciembre del 2004).

El signo en mención es ayuno de distintividad y hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección se le da a los signos que tienen un carácter distintivo identificando los servicios dentro del comercio, situación que no se presenta en esta solicitud, de acuerdo al artículo 7 inciso g, así como en el numeral 6 quinquies.- B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995, que indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo, característica que no se encuentra presente en el caso que se analiza, por consiguiente el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas ya mencionado, siendo que se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la no



registración de la marca, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Monserrat Soto Roig, apoderada especial de Grupo Mutual Alajuela – la Vivienda de Ahorro y Préstamo,, y confirmar la resolución venida en alzada.

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 (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 planteado por la licenciada María Monserrat Soto Roig, apoderada especial de Grupo Mutual Alajuela – la Vivienda de Ahorro y Préstamo, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas ocho minutos doce segundos del veintinueve de julio del dos mil quince, la que en este acto **se confirma** para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la

marca de la marca de servicios , en clase 36 internacional. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55