

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0249-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “PLAZA DEL CALZADO”

Abraham Cohen Cohen, Apelante

Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 923-04)

VOTO N° 43-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las once horas del veintitrés de febrero de dos mil seis.—

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Abraham Cohen Cohen**, mayor de edad, bínubo, Médico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 8-069-689, en su calidad de *Presidente* con facultades de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la sociedad “**Nacore del Este Sociedad Anónima**”, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-257644, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y siete segundos del once de mayo de dos mil cuatro.—

RESULTANDO:

1º.- Que mediante el memorial presentado el 6 de febrero de 2004 ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Abraham Cohen Cohen**, en representación de la sociedad “**Nacore del Este Sociedad Anónima**”, formuló las diligencias indicadas en el acápite anterior, con el propósito de que ese Registro procediera a la inscripción del distintivo “**Plaza del Calzado**”, que modificó luego como “**Plaza del Calzado Nacore**”, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir “...calzado y tenis deportiva”.—

2º.- Que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y siete segundos del once de mayo de dos mil cuatro, dispuso: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada.".—

3º.- Que inconforme con dicho fallo, el señor **Abraham Cohen Cohen** planteó los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio con nulidad concomitante, alegando, en términos generales, que la marca que le interesa no se encuadra dentro de las previsiones de los incisos c), d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas; que en ese signo no se utiliza un lenguaje corriente o que sirva como designación común o usual, sino que más bien tiene suficiente aptitud distintiva para describir el producto que se va a proteger; y que la modificación que hizo a la marca solicitada originalmente, no cambió la esencia del signo original.—

4º.- Que 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.—

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como único Hecho con tal carácter, el siguiente: Que el señor **Abraham Cohen Cohen**, es el Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la sociedad "**Nacore del Este Sociedad Anónima**", titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-257644 (ver folio 10).—

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El señor **Abraham**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Cohen Cohen, en representación de la sociedad “**Nacore del Este Sociedad Anónima**”, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial procediera a la inscripción del distintivo “**Plaza del Calzado**”, que modificó luego como “**Plaza del Calzado Nacore**”, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir “...calzado y tenis deportiva”.— El citado Registro, en la resolución dictada a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y siete segundos del once de mayo de dos mil cuatro, que ahora se examina, estimó que el distintivo “**Plaza del Calzado**” no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un derecho marcario, por tratarse de la composición de palabras de uso común o usual de los productos que se pretendía proteger; y en cuanto a la modificación de ese signo, por el distintivo “**Plaza del Calzado Nacore**”, estimó que ello era inaceptable, por implicar un cambio esencial de la marca que se solicitó originalmente, criterios que fueron combatidos por el apelante al impugnar, pidiendo la revocación de la resolución impugnada.— El caso bajo examen, entonces, amerita proceder al análisis de la aptitud distintitiva de los signos marcarios como que el interesa al apelante.—

CUARTO: EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS: Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las *marcas*; los *nombres comerciales*; los *emblemas*; las *expresiones o señales de publicidad comercial* (conocidas también como *señales de propaganda*); las *denominaciones de*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

origen; y las *indicaciones de procedencia* (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante).— De conformidad con el artículo 1º de la Ley recién citada, se tiene que la finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”, de donde se confirma que esa ley regula a un mismo nivel, todos los signos distintivos, lo cual también se corrobora por las definiciones contempladas en el artículo 2º. Y es por esa razón que debe quedar claro, que en el ámbito de la *propiedad intelectual*, cuando se habla de la “marca” o se alude al tópico “marcario”, hay que tener claro cuándo se está refiriendo a la “marca” como equivalente del género signo distintivo, y cuándo se está refiriendo, propiamente, a su sentido estricto, es decir, a esa particular especie de tales signos.—

QUINTO: EN CUANTO A LA DISTINTIVIDAD: Si la principal función de los *signos* bajo comentario, es distinguir a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador; esa es la razón de ser de cualquier *signo distintivo*. Por esa razón, la “*distintividad*” de un *signo* se mide en función, por una parte, de la *unicidad* de la palabra en sí, y es por esa razón que en general, los signos (palabras o figuras) abstractos, es decir, los que se han “creado a la medida”, resultan ser los más distintivos; y por otro lado, la *distintividad* del *signo* depende también de ese carácter “único”, dentro del contexto de los que le resulten competidores dentro de una misma categoría de productos, servicios o establecimientos.— Ahora bien, antes de intentar una definición de *distintividad*, se debe precisar que es una cuestión de hecho, razón por la cual “...*es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podría aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente podría recuperarse. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo per se, sino que está condicionada a elementos externos que condicionaran su existencia...*” (Véase a Enrique BARDALES MENDOZA, La Distintividad como Objeto de Derecho, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=877>). Por ese motivo, válido es afirmar que en términos estrictamente ontológicos, no existen “signos distintivos” en términos abstractos, sino signos o medios que han adquirido distintividad, por cuanto la *distintividad*,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

como una situación de hecho, se adquiere, y el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no depende del *signo* en sí, sino de una circunstancia que le resulta externa. Entonces, si la *distintividad* es independiente del signo que la tiene adherida, será, en último análisis, una cuestión más bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho, pues acaba teniendo, sin duda, una naturaleza mutable y temporal.— En definitiva, la *distintividad* de un *signo* vendrá dada, entonces, no sólo por su aspecto visual y su sonoridad, sino también por su significado, o sea, por las asociaciones que pueda transmitir, pues el recuerdo del *signo* estará marcado por su grado de *distintividad*, apto para crear un espacio en la mente del consumidor, que lo diferencie de los demás.— Entonces, debido a que un *signo* debe tener capacidad distintiva, baste con decir por ahora que no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, ya sea porque se trata de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de términos genéricos, es decir, que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la *inadmisibilidad* de la inscripción de un determinado *signo*.—

SEXTO: EN CUANTO A LAS MARCAS: En sentido lato, la *marca* es todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la *marca* puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos.— La *marca* puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos o medios citados en los puntos anteriores. También puede referirse a nombres geográficos nacionales y extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

apliquen tales marcas.— De lo anterior se sigue que la inscripción de una marca puede ser inadmisible, cuando no sea distintiva, o cuando implique el riesgo de provocar alguna confusión. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, o sea, por razones de fondo; y 2º, las marcas inadmisibles por razones extrínsecas, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículos 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de la inscripción de una marca.—

SÉPTIMO: EN CUANTO A LA INADMISIBILIDAD DE LA MARCA QUE INTERESA:

El señor **Abraham Cohen Cohen**, en representación de la sociedad “**Nacore del Este Sociedad Anónima**”, solicitó la inscripción del distintivo “**Plaza del Calzado**”, que modificó luego como “**Plaza del Calzado Nacore**”, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir “...*calzado y tenis deportiva*”; sin embargo, dicho signo, con fundamento en las consideraciones precedentes, es inadmissible por carecer de distintividad, habida cuenta de que comprende términos descriptivos que hacen mención a una presunta característica de los productos de que se trata de la citada empresa, así como también términos genéricos que se emplean en el lenguaje común, todo lo cual se fundamenta en el artículo 7º, incisos **c)** y **g)**, de la Ley de Marcas.— En efecto, en el caso del signo “**Plaza del Calzado**”, es claro que se conforma por un sustantivo, “**PLAZA**”, una preposición, “**DEL**” y otro sustantivo, “**CALZADO**”, que no sólo son cada una, por sí mismas, palabras del lenguaje común y cotidiano, sino que al combinarse describen o designan que la marca protege un lugar o sitio en donde hay calzado, todo lo cual no es permitido por los literales **c)** y **g)** del artículo 7º citado, toda vez que en este contexto, ese signo resulta descriptivo dado que la marca en comentario sería utilizada de manera exclusiva para distinguir calzado y tenis deportivas.— Esto es así, porque mientras el vocablo “**PLAZA**” (del latín vulgar *plattēa*), según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa, en sus primeras acepciones: “...1. f. *Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles.* / 2. f. *Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas.* [...] / 5. f. *Espacio, sitio o lugar.* [...] / 8. f. *Población en que se hacen operaciones considerables de comercio al por mayor, y principalmente de giro.* / 9. f. *Gremio o reunión de negociantes de una plaza de comercio.* ...”, la palabra “**CALZADO**” significa, en lo interesa: “...5. m. *Todo género de zapato, borceguí, abarca, alpargata, almadreña, etc., que sirve para cubrir y resguardar el pie.* / 6. m. *Todo cuanto se usa para cubrir y adornar el pie y la pierna,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

incluidas medias y ligas. ... ”.— De tal manera, el signo “**Plaza del Calzado**”, no sólo se trata de una composición común, sino que describe, o mejor todavía, identifica sin lugar a dudas, el producto que se protegería con él.—

OCTAVO: EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: Este Tribunal estima que la resolución apelada se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Marcas, pues el artículo 7º inciso g) es claro al indicar que no podrá ser registrado como marca un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, pues ese numeral, al igual que el ordinal 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) tutela una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito como tal: su ***distintividad***.— Esa cualidad de la **marca**, constituye el fundamento de la protección, pues no sólo le otorga al bien (o servicio) de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlos eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En el caso del signo analizado, se tiene que de prosperar su inscripción se quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, no pudiendo ser de recibo los agravios de la empresa apelante, pues tal y como lo sostuvo el Registro **a quo**, el signo “**Plaza del Calzado**” no cumple con el requisito de ***distintividad*** requerida.— El resto de los agravios esbozados por la sociedad recurrente al impugnar, en nada contribuyen a la razón de su punto de vista, y más bien confirmarían lo que se ha sostenido en los párrafos que anteceden, pues al contrario de lo que sostuvo el señor **Cohen Cohen**, la aptitud distintiva de un signo **implica que no debe describir el producto a proteger**; y porque las inscripciones que se realizan en el Registro de Personas Jurídicas, obedecen a reglas y principios jurídicos muy distintos a los que rigen en el ámbito marcario, por lo que no cabe aplicar en éste, lo que se utiliza en el ámbito marcario. Y en cuanto al aditamento del vocablo “**Nacore**”, este Tribunal es del mismo criterio que el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido de que no hay duda de que su incorporación al signo que se solicitó originalmente, constituye una modificación esencial de ese distintivo, de tal suerte que el examen de la marca “**Plaza del Calzado Nacore**” debería hacerse dentro del contexto de una nueva solicitud, y no dentro de ésta.—

NOVENO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO: En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina que anteceden, se deberá declarar

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y siete segundos del once de mayo de dos mil cuatro, la cual se deberá confirmar en todos sus extremos.—

DÉCIMO: 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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y siete segundos del once de mayo de dos mil cuatro, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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.**—

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez