

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0351-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “MULTIMEDIOS”

MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2016-10643)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0597-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con quince minutos del dos de noviembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, cédula de identidad 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Ave. Eugenia Garza Sada 2145, Col Roma Sur, Monterrey, Nuevo León, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:18 horas del 15 de mayo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2016, el licenciado **Carlos Manuel Valverde Retana**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad 1-0567-0219, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL**

VARIABLE, formuló la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MULTIMEDIOS**”, en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Para proteger y distinguir:

“Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajo de oficina”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Telecomunicaciones”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 13:48:18 horas del 15 de mayo del 2017, dispuso en lo conducente: “... **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción ...**”, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2017, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida. El Registro mediante resolución de las 09:00:45 horas del 8 de junio del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 09:00:45 horas del 8 de junio del 2017, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De la forma como se resuelve este asunto, no se tiene como probado ningún hecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el representante de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**MULTIMEDIOS**”, en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro mediante resolución final, rechazó la inscripción de la marca solicitada por razones intrínsecas, bajo el fundamento del artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que la misma es una palabra de uso común para los servicios que distingue y no presenta distintividad alguna para los servicios solicitados ya que no se puede asociar a un origen empresarial por parte del consumidor, siendo que el mismo solicitante lo ratifica al querer establecer la distintividad sobrevenida a la marca pretendida.

El representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial existen marcas inscritas que incorporan la palabra “**MULTIMEDIOS**”, por lo que se concluye que la marca ya ha sido distinguida con carácter de distintividad y coexiste en nuestro mercado con otros signos.
2. Manifestó que según el sitio web WIKIPEDIA explica que la empresa cuenta con una amplia presencia en relación con los servicios que pretende proyectar. Indica la parte que es válido concluir, que la denominación “**MULTIMEDIOS**” cuenta con un grado de notoriedad y distintividad adquirida que va más allá del significado primario.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que lo resuelto por el a quo fue analizado correctamente dentro de los parámetros que la ley le otorga para ello, al considerar que la marca solicitada está compuesta por un elemento denominativo, el cual resulta un término genérico, de uso común y carente de toda distintividad en relación con los servicios a proteger y distinguir.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como: “... *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...*”. Se establece allí la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro lo que permite que el consumidor pueda individualizar y seleccionar los productos protegidos, sin que se confunda con otros o con sus características esenciales o primordiales.

El Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que la marca solicitada pueda producir un

riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Como se indicó, la solicitud de la marca de servicios “**MULTIMEDIOS**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de cita, que establece:

“Artículo 7º.- 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.”

...

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

En ese sentido, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger y distinguir, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de estos, menos distintivo será.

Coincide entonces, el Tribunal con la fundamentación de la resolución apelada, al indicar que el signo “Multimedios”, es un signo carente de distintividad, ya que, según la Real Academia Española, este termino significa: “**multimedia** 1. adj. **Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información.** - *Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario.*”, de acuerdo a este significado y con relación a los servicios propuestos, la marca solicitada no es más que la forma usual o común de conocer los servicios ofrecidos, de admitir un signo como este, no se estaría cumpliendo con la

normativa marcaria donde exige que el signo registrable debe ser distintivo ya que este no cuenta con ningún elemento que lo diferencie de los demás servicios similares que se ofrecen en el mercado.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la ley citada, por lo que a la marca “**MULTIMEDIOS**” no se le puede autorizar su inscripción respecto a los servicios a proteger en las clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Finalmente, con relación al agravio de la distintividad sobrevenida, este Tribunal ya ha analizado esta figura y tal y como lo señala el apelante en su escrito; se ha reconocido, aún y cuando no se regule estrictamente en nuestra normativa; sin embargo, para ser acreedor a tal distinción, el que lo alega debe demostrarlo, es decir debe presentar prueba fehaciente y abundante que por sí solo permita demostrar tal distintividad. En el caso que nos ocupa, no encuentra este Órgano, elementos que permitan ni siquiera analizar la posibilidad de que esta marca haya adquirido tal posicionamiento en el mercado costarricense para lograr la distintividad sobrevenida y en ese sentido se rechaza el agravio.

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:18 horas del 15 de mayo del 2017, la que en este acto **se confirma**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:48:18 horas del 15 de mayo del 2017, la que en este acto **se confirma**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55