



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0427-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “Día OUTLET... (DISEÑO)”

CENTRO DE ESTÉTICA TATIANA JIMÉNEZ S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1710-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 0077-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Frankling Benamburg Brenes**, mayor, soltero, Empresario, vecino de Santa Ana, Río Oro, titular de la cédula de identidad número 1-0853-0945, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CENTRO DE ESTÉTICA TATIANA JIMÉNEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con un minuto y cuarenta y un segundos del nueve de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2012, el señor **Frankling Benamburg Brenes**, de calidades en autos conocidas y en su condición antes citada, solicitó el registro de la marca de servicios “**Día Outlet... (DISEÑO)**”, en **clase 44** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de tratamiento de higiene y de belleza para personas*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con un minuto y cuarenta y un segundos del nueve de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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 lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de abril de 2012, el señor **Frankling Benamburg Brenes** en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CENTRO DE ESTÉTICA TATIANA JIMÉNEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con treinta minutos del nueve de agosto de dos mil doce, expresó agravios.

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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de servicios “**Día Outlet (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **CENTRO DE ESTÉTICA TATIANA JIMÉNEZ, S.A.**, los literales **g** y **j** del artículo **7º** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas).



Por su parte el aquí apelante, señala que lo que se pretende con la marca solicitada es distinguir un día al mes en el cual hay descuentos especiales, por lo tal marca será exhibida en la publicidad de sus representada con el fin de identificar ese día al mes, en razón de lo cual no identifica los servicios que de ordinario presta su poderdante, ya que en efecto la expresión “Outlet” no hace alusión al nombre de alguno de los servicios ofrecidos por su representada, como se ha destacado a lo largo de este proceso, lo que se identifica con el signo solicitado es un día al mes de descuentos especiales en los servicios ofrecidos, no los servicios como tales, radicando el objeto de esta distintividad en los días de desceuento.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El signo que nos ocupa puede describirse tal y como lo hizo la aquí recurrente en su solicitud, como un círculo con contorno y fondo amarillo que en su parte inferior es oscuro y se desvanece hasta quedar pálido en la parte superior, en su interior tiene una flor amarilla y la leyenda “Día” en color amarillo oscuro y la palabra “OUTLET” en color rojo vino, y debajo de ésta los meses del año en letra más pequeña en color blanco; además en la parte superior del logo posee un agujero del que salen dos líneas paralelas que simulan un cordón. De acuerdo a la anterior descripción, es criterio de este Tribunal que la marca solicitada en su conjunto será entendida por el público consumidor como “Día Outlet”, “Día de Ofertas”, “Día de Promociones”. Valorado este signo conforme a la normativa aplicable se observa que transgrede el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común en el mercado, que sirven además para calificar o describir alguna característica de los servicios de que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto, de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

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, (...)*. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite la distinción de unos productos



o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, 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 a proteger y distinguir, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, verificando así 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. Precisamente, como se indicó la solicitud de la marca de servicios “**Día Outlet (DISEÑO)**”, fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de cita. Pero tal como se dijo con anterioridad considera este Órgano de alzada, que a este caso en concreto le resultan aplicables además del g) los incisos c) y d) del citado artículo, los cuales establecen que:

“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.”

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. (...).”

Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en su eventual nivel creativo o fantasioso y en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de éstos, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal c) del artículo 7º de la



Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, tal y como sucede en el caso que nos ocupa con el signo propuesto, ya que los términos **“DÍA OUTLET”** son términos que generalmente son utilizados en el comercio para publicitar sus días de oferta y promociones a los consumidores, pudiendo entenderse por parte de éstos el signo solicitado como **“DÍA DE OFERTAS”, “DÍA DE PROMOCIONES”**, en este caso para los servicios que se pretenden proteger y distinguir, sean *“servicios de tratamiento de higiene y de belleza para personas”*; y asimismo de conformidad con lo establecido por el inciso d) del mismo artículo tampoco el signo puede calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata ya que incurriríamos en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. Estaríamos así además ante la causal general de falta de distintividad regulada por el inciso g) de la norma citada. En este caso los términos antes citados se limitan a describir una cualidad de los servicios, en razón de que esos días éstos van a ser más baratos, tal y como el mismo apelante indica en su escrito de apelación al señalar:

“(…) Si bien las palabras Día y Outlet como tales hacen alusión directa a un día de descuentos, que es lo que distingue con el signo solicitado, dichos vocablos no se utilizan de manera aislada, sino que forman parte de un todo del signo solicitado, diferenciando así esta marca de cualquier otro Outlet que se encuentre en el mercado.

(…) Al ser el SIGNO MIXTO, no pretende mi representada inscribir o apropiarse de la palabra Outlet, ya que la misma es genérica al indicar un descuento o baratillo. En la misma solicitud se estipula la NO reserva del término Outlet lo cual evidencia de manera expresa que dicha palabra genérica puede ser utilizada por competidores dentro del mismo campo. Lo que se pretende inscribir es el signo como un todo, el cual CONTIENE ELEMENTOS FIGURATIVOS PROPIOS DE MI REPRESENTADA y que en su conjunto IDENTIFICA LOS DÍAS DE DESCUENTO QUE MES A MES ésta ofrece al público.

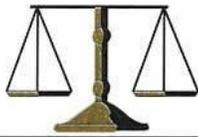
Aunado a lo anterior, de un estudio de la base de datos de las marca inscritas, se evidencia que en este Registro EXISTEN OTROS SIGNOS MIXTOS INSCRITOS que



contienen la expresión Outlet, evidenciando que NO SE GENERA CONFUSIÓN NI EL SIGNO DEJA DE SER DISTINTIVO POR CONTENER ESA PALABRA. (...)

Dicho lo anterior este Tribunal es del criterio, que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto “**Día OUTLET (DISEÑO)**”, que traducido al español significa: “**Día de Ofertas**”, “**Día de descuentos**”, “**Día de promociones**”, para proteger y distinguir en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza “*servicios de tratamiento de higiene y de belleza para personas*”. El carácter genérico, de uso común y calificativo que priva al mismo signo de su registro deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien o servicio respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata de los mismos, por ser mera indicación o porque se trata de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias o esenciales. En este caso se considera, que “Día Outlet” se entiende como “Día de Outlet”, se trata **de una designación común y usual** para publicitar y promocionar en el mercado las ofertas en cualquier tipo de servicio, saltando a la vista que el signo es esencialmente descriptivo de una cualidad del servicio, incumpliendo con el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por la misma razón el signo propuesto **carece de distintividad respecto a los servicios a proteger y distinguir**, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7º de dicha Ley; no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la publicidad para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

Concretamente respecto del artículo 7 inciso g), vale decir que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa) (...)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).



En virtud de todo lo anteriormente expuesto, no son procedentes los agravios externados por la apelante, en razón de que al analizar el signo en su conjunto, los términos **“Día Outlet”**, constituyen el eje central del signo propuesto a la vista de los consumidores, por lo que no resulta válido de ninguna manera decir que no se hace reserva de éstos, ya que se reitera, forman parte esencial del signo, y son los que directamente llamarán la atención de los consumidores como forma de publicidad y promoción por parte de los comerciantes competidores en el mercado, pudiendo ser utilizados por cualquiera de ellos y en razón de esa circunstancia, no pueden apropiarse por parte de un particular en el mercado, ya que se generaría un desequilibrio en éste, que no puede de ninguna manera permitirse,

En cuanto al hecho que existan otros signos mixtos inscritos en nuestro país que contienen la expresión **“OUTLET”**, es un aspecto que no es vinculante para este Órgano de alzada. Tómesese en cuenta que la calificación que se realiza por parte del funcionario registral, no depende de que ya se encuentren registrados signos 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 (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios **“Día OUTLET (DISEÑO)”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Frankling Benamburg Brenes**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CENTRO DE ESTÉTICA TATIANA JIMÉNEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y cuarenta y un segundos del nueve de abril de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.



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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 por el señor **Frankling Benamburg Brenes**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CENTRO DE ESTÉTICA TATIANA JIMÉNEZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y cuarenta y un segundos del nueve de abril de dos mil doce, la cual 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55