



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2015-0032-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca Multiclase de Comercio y Servicio

(CDiscount) (diseño) (7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 35, y 38)

CDiscount S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-6799)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0494-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cinco minutos del veintiuno de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado ***Cristian Calderón Cartín***, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-800-402, Apoderado Especial de la compañía ***CDiscount***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas seis minutos cincuenta y cinco segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas cuarenta y nueve minutos cuarenta y nueve segundos del siete de agosto del dos mil catorce, el Licenciado ***Cristian Calderón Cartín***, Apoderado Especial de la compañía ***CDiscount***, sociedad anónima constituida bajo las leyes de Francia, situado en 120-126 quai de Bacalan, 33067 Bordeaux, Francia, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicio

Cdiscount, en las siguientes clases internacionales:



Clase Internacional 07 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; máquinas expendedoras; máquinas agrícolas; máquinas de succión para uso industrial; máquinas para trabajar madera; manejo de las máquinas; máquinas de embalaje; bombas (máquinas); taladros eléctricos de mano; maquinillas (máquinas), bulldozers; máquinas de rectificado; trituradoras (máquinas); máquinas centrífugas; ascensores, máquinas de coser; máquinas de tejer; máquinas lavadoras; máquinas para aplanchar, aparatos de cocina eléctricos; máquinas para la industria de la clasificación; sierras (máquinas); robots (máquinas); máquinas de impresión; máquinas de perforación; ascensores; cuchillos eléctricos; aparato de lavado, incluyendo lavadoras, lavavajillas; y máquinas de cocina (eléctrica), incluyendo robots domésticos, mezcladores, cubiertos eléctricos, máquinas picadoras, moledoras, prensadoras, rejilla y corte, abrelatas eléctricos, batidoras eléctricas, trituradoras, molinos de café; licuadoras eléctricas para uso doméstico, máquinas para preparación de alimentos y bebidas; máquinas de coser; aspiradoras, de agua; Bolsas, filtros y cepillos para mangueras, limpiadores aspiradores de vacío; pulidores de parquet-cera eléctricos; máquinas para elaboración de betún; máquinas y aparatos eléctricos para limpiar alfombras; máquinas eléctricas para la limpieza, utilizando lavado a vapor o de alta presión, accesorios y partes (no comprendidos en otras clases) de todos los productos mencionados .”

En **Clase Internacional 08** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Herramientas e instrumentos de mano (accionados manualmente); cuchillería; brazos laterales, maquinillas de afeitar. Aparatos para la matanza de animales de carnicería; herramientas de mano accionadas manualmente; tijeras (instrumentos de mano). Maquinillas de afeitar eléctricas o no eléctricas, cortadoras, cuchillas para máquinas de afeitar eléctricas, máquinas de cortar la barba y el cabello, aparatos electrotérmicos para ondular el pelo, depiladoras, pinzas, pinzas para el cabello, limas de uñas, limas de uñas eléctricas, sistemas de manicura eléctrica, manicura y pedicura, cortaúñas eléctricas o no eléctricas, planchas eléctricas; accesorios y piezas (no comprendidos en otras clases) de todos los productos mencionados”.



En *Clase Internacional 09* de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y apartados de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; aparatos e instrumentos para el tratamiento de la información electrónica; aparatos de telecomunicaciones; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; Computadoras Tablet, Smartphone, lectores de libros electrónicos, Software de juegos; software (programas grabados); periféricos de ordenador; impresoras; fotocopiadoras; monitores para la recepción de datos en una red informática mundial; baterías eléctricas; tarjetas de memoria o microprocesador; descodificadores electrónicos; pantallas de proyección; teléfonos, contestadores telefónicos, transmisores telefónicos; máquinas de fax; módems, agendas electrónicas; dispositivos de navegación por satélite; para [los ordenadores de abordo] aparato de navegación del vehículo; paneles solares (células fotovoltaicas); detectores; hilos eléctricos; relés eléctricos; cables; Cables HDMI; conectores de los cables; audio y conectores de video; combinaciones, trajes, guantes o máscaras de buceo; trajes de protección contra los accidentes, radiaciones y fuego; dispositivos de protección personal contra accidentes; extintores de incendios; gafas (óptica); Gafas 3D; artículos de gafas; cajas para la lente; aparatos de diagnóstico para uso no médico; tarjetas de memoria o microprocesador; lonas de salvamento; bolsos diseñados para los ordenadores portátiles. Accesorios y piezas (no comprendidos en otras clases) de todos los productos mencionados.”

En *Clase Internacional 11* de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua e instalaciones sanitarias, incluidas las



freidoras, tostadores, planchas eléctricas para waffles aparatos eléctricos para hacer yogur, secadores de manos, calentador de botellas eléctrico, ollas a presión eléctricas, teteras eléctricas, cafeteras eléctricas, percoladores eléctricos, coffe maker eléctricos, bandeja de calentamiento, secador de pelo, aparatos de cocina con microondas, calentadores eléctricos, hornos, secadoras de ropa eléctricas, ventiladores personales eléctricos. Aparatos o equipos de aire acondicionado; congeladores; refrigeradores; aparatos y máquinas para hacer hielo; linternas, campanas de ventilación; estufas; hornos de microondas; aparatos y máquinas para la purificación del aire o el agua; esterilizadores; dispositivos para tomar el sol; lámparas de bajo consumo; paneles y colectores solares (calefacción); estufas; alumbrado para vehículos; instalaciones de calefacción o aparatos de aire acondicionado para vehículos; aparatos y máquinas para la purificación del aire o el agua; esterilizadores. Accesorios y piezas (no comprendidos en otras clases) de todos los productos mencionados.”

En **Clase Internacional 14** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos; metales preciosos y sus aleaciones. Objetos de arte de metales preciosos; cajas de joyas; cajas de metales preciosos; estuches, pulseras, cadenas, muelles o cristales de relojes; llaveros de fantasía; estatuas o figuritas (estatuillas) de metales preciosos; estuches para joyas, estuches para relojería; medallas.”

En **Clase Internacional 18** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Piel de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; frutas y guarnicionería, billetera; monederos; portatarjetas de crédito (carteras); bolsas; cajas destinados a contener los estuches de tocador; arneses y guarnicionería para animales; bolsas de redcilla para la compra.”

En **Clase Internacional 20** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Muebles, espejos, marcos, Obras de arte de madera, cera, yeso, corcho, caña, juco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ambas, espuma de mar madre-perla



y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas; perchas para ropa; cómodas; cojines; estantes; embalaje de envases de plástico; sillas; asientos; accesorios para camas (excepto ropa de cama); colchones; Gabinetes chinos, cajas de madera o plástico.

En **Clase Internacional 21** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Utensilios y recipientes para la casa o cocina, contenedores para la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos y brochas; material de limpieza; instrumentos de limpieza manuales; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); porcelana; loza de barro, botellas; objetos de arte de porcelana, cerámica, loza o vidrio; estatuas o figuritas (estatuillas) de porcelana, cerámica, loza o vidrio; utensilios o kits de aseo; botes de basura; vasos (recipientes); platos.”

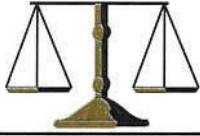
En **Clase Internacional 25** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Prendas de vestir, calzado y sombrerería. Camisetas; prendas de vestir de cuero o imitaciones de cuero; cinturones (prendas de vestir); pieles (para vestir); Guantes (prendas de vestir); bufandas; lazos; calcetería; calcetines; zapatillas; zapatos de Playa, de esquí o de deporte, ropa interior.”

En **Clase Internacional 28** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Juegos, juguetes; controles para consolas de videojuegos; decoraciones para árboles de Navidad; árboles sintéticos de Navidad; equipos de gimnasia; artículos de pesca; bolas o pelotas de juego; mesas, tacos o bolas de billar; juegos de cartas o de mesa; patines para hielo o patines; patinetas (juguetes); tablas de windsurf o de surf; raquetas; raquetas de nieve; esquís; acolchado de protección (partes de ropa de deporte); modelos (juguetes); figuritas (juguetes).

En **Clase Internacional 35** de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Servicios de Publicidad; servicios de administración en archivos de



computadoras para terceros; recolección de datos en un archivo central; servicio de procesamiento administrativo de órdenes de compra; servicios de comparación de precios; agencias de información comercial; servicios de publicación de textos publicitarios; anuncios de comunicación; publicidad en línea para red informática; emisión de anuncios publicitarios para terceros a través de una red de comunicaciones electrónicas en línea, promoción de productos y servicios para terceros a través de ofertas de descuento por medio de una red de comunicaciones electrónicas en línea; servicios de estudios de mercado; servicios de suscripción a periódicos y a servicios de telecomunicaciones; servicios de promoción de productos para terceros; servicios de presentación de productos por cualquier medio de comunicación para el comercio de venta al por menor y pedidos por correo, servicios de venta a minoristas, licencias de productos, comercio electrónico para minoristas, comercio y ventas mediante telecomunicaciones, servicios de reorganización para de terceros, de los siguientes productos (excepto su transporte) (estos servicios permiten a los clientes visualizar y comprar estos productos por cualquier medio, en particular, a través de un sitio web): productos químicos destinados a la industria, ciencias, la fotografía y la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos utilizados para conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, sal para conservar, salvo para los productos alimenticios, reactivos químicos que no sean para uso médico o veterinario, agentes blanqueadores para uso industrial, pinturas, barnices, lacas, productos a prueba de óxido y productos resistentes a la descomposición de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales metales en estado de hoja y en polvo, materia primas para pintores, decoradores, impresores y artistas, colorantes de alimentos, tintas de impresión, tintas para la aplicación de aspectos, revestimientos (pinturas), preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y abrasivas, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, cremas depilatorias, productos de eliminación de maquillaje, barras de labios, mascarillas, productos para el afeitado, productos para la conservación del cuero (ceras), cremas para la piel, aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, rociar, y vinculante de polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para



motores) y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado, leña, gas de alumbrado, productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, la alimentación y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos alimenticios para humanos y animales, material para vendajes, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para destrucción de plagas, fungicidas, herbicidas, productos para baños de uso médico, pantaletas o toallas higiénicas, preparaciones químicas para uso médico o farmacéutico, hierbas medicinales, infusiones, antiparasitarios, aleaciones de metales preciosos para uso dental, metales básicos y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones metálicas transportables, materiales metálicos para vías férreas, cables metálicos no eléctricos y cables, cerraduras y herrajes metálicos, tubos metálicos, cajas fuertes, minerales, construcciones metálicas, andamios metálicos, cajas de metales comunes, metales cajas fuertes, recipientes de embalaje de metal, monumentos metálicos, obras de arte hechas de metales básicos, estatuas o figuritas (estatuillas) de metales comunes, placas de matrícula de metal, máquinas-herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y componentes de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean las de accionamiento manual, dispensadores de efectivo, maquinaria agrícola, maquinaria de extrusión para uso industrial, maquinaria para la madera, manipuladores industriales (máquinas), envoltura o envase máquinas, bombas (máquinas), máquinas perforadoras de mano eléctrico, segadoras (máquinas), topadoras, trituradoras (máquinas), máquinas centrífugas (máquinas), ascensores, coser y hacer punto, planchadoras, lavadoras, máquinas de cocina eléctricas, máquinas de clasificación para la industria, sierras (máquinas), robots (máquinas), máquinas de impresión, máquinas de perforación, ascensores, cuchillos eléctricos, aparatos de lavado, en particular, lavadoras, lavavajillas, aparatos de cocina y máquinas (eléctricas), en particular, los procesadores de alimentos, batidoras, cubiertos eléctricos, aparatos para picar, moler, eléctricos abrelatas, batidoras eléctricas, trituradoras, molinos de café, exprimidor de fruta para uso doméstico, instrumentos electrónicos para la preparación de alimentos, bebidas, máquinas de coser, aspiradoras secas y húmedas, bolsas, filtros y cepillos para uso en seco, aspiradores, mangueras para tintorerías de vacío, aspiradores eléctricos, enceradoras eléctricas, pulidores zapatos,



aplicador eléctricos de shampoo para alfombras y moquetas, aparatos de limpieza eléctricos, a vapor o de alta presión con base, accesorios y partes componentes (no comprendidos en otras clases) de todos los productos antes mencionados; herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, bayonetas, máquinas de afeitar, aparatos para la matar ganado para alimento, herramientas de mano accionados manualmente, segadoras (implementos de mano), máquinas de afeitar eléctricas o no eléctricas, cuchillas para máquinas de afeitar eléctricas, cortadoras para cortar la barba y el pelo, aparatos termoeléctricos para el pelo para encrespar, equipo de eliminación de pelo, pinzas, tenacillas de rizar, limas, limas eléctricas para uñas, elementos esenciales de manicura eléctricos, manicura y pedicura, aparatos para uñas eléctrico o no eléctrico – tijeras, planchas eléctricas, accesorios y partes constitutivas (no comprendidos en otras clases) de todos los productos antes mencionados, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para el control, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la corriente eléctrica, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o el procesamiento o imágenes, aparatos electrónicos e instrumentos para el procesamiento de datos, aparatos de telecomunicaciones, soportes de grabación digital y magnética, discos ópticos o acústicos, disquetes flexibles, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación numéricos, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el procesamiento de datos, la información, ordenadores, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, lectores electrónicos, software de juegos, software (programas grabados), periféricos de ordenador, impresoras de computadoras, fotocopadoras, monitores de recepción de datos en la red informática mundial, baterías eléctricas, tarjetas de memoria o las tarjetas de microprocesador, decodificadores electrónicos, pantallas de protección, teléfonos, contestadores automáticos, transmisores telefónicos, máquinas de fax, módems, organizadores electrónicos, aparatos de navegación por satélite, aparatos de navegación de vehículos (ordenadores de a bordo), paneles solares (células fotovoltaicas), detectores, cables eléctricos, roles eléctricos, combinaciones, trajes, guantes o buceo máscaras, trajes de protección contra los accidentes, radiaciones y fuego, dispositivos de protección personal contra accidentes,



extintores, gafas (óptica), gafas 3D, artículos de gafas, estuche para lentes, aparatos de diagnóstico para uso no médico, tarjetas de memoria o las tarjetas de microprocesador, rescate lona, estuches diseñados para los ordenadores portátiles, accesorios y partes componentes (no comprendidos en otras clases) de todos los productos antes mencionados, aparatos e instrumentos médicos, dentales y veterinarios quirúrgicos, miembros artificiales, ojos y dientes, artículos ortopédicos, material de unión, medias para las venas varicosas, los biberones, tetinas, biberones, ropa especial para quirófanos, aparatos de masaje, prótesis, implantes artificiales, sillones para uso médico o dental, paños quirúrgicos, lavabos higiénicos para uso médico, mobiliario especial para uso médico, cubertería quirúrgica, zapatos ortopédicos, andadores para minusválidos, aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias, en particular, freidoras, tostadoras, máquinas eléctricas para hacer waffles, yogurteras eléctricas, mano-secadoras, calentadores de biberón eléctricas, ollas de presión eléctricas, hervidores eléctricos, cafeteras eléctricas, placas eléctricas, secadores de pelo, microondas para cocinar, radiadores eléctricos, hornos, secadoras de ropa eléctricas, ventiladores eléctricos de uso personal, aparatos de aire o unidades de acondicionamiento congeladores, refrigeradores, aparatos y máquinas para hacer hielo, linternas de bolsillo, campanas extractoras, cocinas, hornos microondas, aparatos y máquinas para la purificación del aire o del agua, esterilizadores, equipo de bronceado, bombillas de bajo consumo, paneles y sensores (de calefacción) solares, cafeteras eléctricos, cocinas, equipos de iluminación para vehículos, sistemas de calefacción o aire acondicionado para vehículos, aparatos y máquinas para la purificación del aire o del agua, esterilizadores, accesorios y partes componentes (no comprendidos en otras clases) de todos los productos antes mencionados, vehículos, aparatos locomotores de tierra, aire o agua, motores para vehículos terrestres, amortiguadores de suspensión para vehículos, carrocerías, cadenas antideslizantes, chasis de vehículo o parachoques, (protectores solares), persianas para automóviles, cinturones de seguridad para asientos de vehículos, vehículos eléctricos, caravanas, tractores, motocicletas, bicicletas, marcos, muletas, frenos, manillares, llantas, pedales de bicicleta, neumáticos, ruedas o sillines de bicicletas, cochecitos, camiones industriales, armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos artificiales, productos pirotécnicos, detonadores, estuches de



rifles, bengalas, joyería, piedras preciosas, instrumentos cronométricos y relojes, metales preciosos y sus aleaciones, obras de arte de metales preciosos, estuches para hoyas, cajas de metales preciosos, estuches, pulseras, cadenas, muelles o cristales de reloj, llaveros de fantasía, estatuas o figuritas (estatuillas) de metales preciosos, estuches o cajas para los relojes, medallas, instrumentos musicales, instrumentos musicales electrónicos, atriles, estuches para instrumentos musicales, productos de impresión, artículos para encuadernaciones, fotografías, productos de papelería, adhesivos (materiales pegajosos) para la papelería o productos de uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y accesorios de oficina (excepto muebles), de formación o de enseñanza (excepto para el equipo), letras de molde, imágenes, papel, cartón, cajas de cartón o de papel, afiches, álbumes, tarjetas, libros, periódicos, panfletos, folletos, calendarios, artículos de escritura, grabados o litografiados obras de arte, enmarcados o sin enmarcar cuadros (pinturas), acuarelas, patrones de costura, dibujos, instrumentos de dibujo, plazas de bolsillo de papel, toallas de papel para las manos, ropa de mesa de papel, papel higiénico, papel o plástico y bolsitas (sobres, bolsitas) para embalaje, papel o bolsas de basura de plástico, caucho, gutapercha, goma, amianto, mica, productos plásticos semi-manufacturados, calafateo, relleno y materiales aislantes, tubos flexibles no metálicos, tapones de goma, caucho o plástico de embalaje (relleno) de materiales, láminas de plástico para uso agrícola, hojas aislantes de metal, guantes, cintas, telas o barnices aislantes, resinas artificiales o sintéticas (productos semielaborados), bolsas de goma o bolsitas (sobres, bolsitas) para embalaje. Fibras de vidrio para aislamiento, piel de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería, billeteras, monederos, porta tarjetas de crédito (carteras), bolsas, estuches para artículos de tocador, collares o ropa para animales, bolsas de red, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos de construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, construcciones no metálicas, andamios no metálicos, vidrio de construcción, aislamiento de vidrio (para la construcción), hormigón, cemento, obras de arte de piedra, hormigón o mármol, piedra, estatuas o figuritas (estatuillas) de hormigón o mármol, vidrieras, madera para la construcción, madera cortada, muebles, espejos, marcos para cuadros, obras de arte de madera, cera, yeso, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, escalas, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas



materias o de plástico sustitutos, percheros, cómodas, cojines, estantes, envases de plástico para el envasado, sillas, sillones, camas (excepto ropa de cama), colchones, armarios, cajas de madera o de plástico, utensilios y recipientes para el menaje o la cocina, peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales de pincel, equipos de limpieza manual, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción), porcelana, loza, botellas, obras de arte hechas de porcelana, cerámica, loza o cristal, estaturas o figuras (estatuillas) de porcelana, cerámica, loza o vidrio, utensilios o artículos de tocador necesarios, contenedores de basura, vasos (recipientes), platos, sogas, cuerdas, carpas, toldos, velas (aparejo), materiales de relleno (excepto de caucho o plásticos), textiles primas fibrosas, los cables no metálicos, materiales de embalaje (relleno) (no de goma ni de plástico), fibras textiles, bolsas para transporte y almacenamiento de mercancías a granel, en bolsas textiles o bolsitas (sobres, bolsitas) para embalaje, hilo elástico para la industria textil uso, hilos de caucho para uso textil, hilos de vidrio para uso textil, lana hilada, hilado de seda, telas, mantas, sábanas, tejidos para uso textil, tejidos elásticos, de terciopelo, ropa de cama, ropa de casa, documento no oficial mantelería, baño ropa (excepto prendas de vestir, ropa), calzado, sombrerería, camisas, ropa de cuero o de imitaciones de ropa de cuero, cinturones (vestimenta), pieles (vestimenta), guantes (vestimenta), bufandas, corbatas, medias, calcetines, zapatillas, calzado para playas, el esquí y los deportes, ropa interior, encajes y bordados, cintas y encajes, botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas, plantas y flores artificiales, artículos de mercería (excepto hilos), tejidos, adornos, pelucas, clips o sujetadores para ropa, adornos para el cabello, alfombras, felpudos, trenzas, linóleo y otros revestimientos de suelos, tapices no textiles, alfombras, papel tapiz, estereras para gimnasia, alfombras de interiores del coche, césped artificial, juegos, juguetes, controles de consola de juegos, decoraciones para árboles de Navidad, árboles de Navidad sintéticos, equipos de gimnasia o mejorar el estado físico, artes de pesca, pelotas o juegos de pelota, mesas, tacos o las bolas de billar, juegos de cartas o juegos de mesa, patines para hielo o patines de ruedas, scooters (juguetes), tablas de vela o tablas de surf, raquetas de nieve, raquetas de nieve, esquís, relleno de protección (partes de ropa deportiva), los modelos de peluche (juguetes), figuritas (juguetes), carne, pescado, aves y caza, en conserva, extractos de carne cocida, frutas y verduras, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos secos y congelados, aceites y grasas



comestibles, grasas comestibles, mantequilla, embutidos, carnes curadas, carnes saladas, crustáceos (que no estén vivos), carne o pescado en conserva, queso, bebidas a base de leche (que predomina la leche), café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y alimentos a base de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe, levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo para refrescos, sándwiches, pizza, panqueques (alimentos), galletas, pasteles, bizcochos, dulces, chocolate, cacao o bebidas a base de chocolate, café o té, productos agrícolas, hortícolas y forestales (ni preparados ni transformados), animales vivos, frescos frutas y verduras, semillas (granos), plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, hierba natural, crustáceos vivos, cebo de pesca en directo, granos de cereales sin procesar, arbustos, plantas, plantas, árboles (plantas), cítricos frescos, madera sin procesar, aguas forrajeras, cervezas, minerales y gaseosas, bebidas a base de jugos de frutas y frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, limonadas, néctares de frutas, refrescos, aperitivos sin alcohol, bebidas alcohólicas (excepto cervezas), sidras, licores (alcoholes y licores), vinos, licores, tabaco, artículos para fumadores, cerillas, cigarros, cigarrillos, papel para cigarrillos, pipas, encendedores para fumadores, cajas de puros o mangas, pitilleras o mangas, ceniceros para los fumadores, cigarrillos electrónicos, presentación de los servicios, en particular en beneficio de los demás en los siguientes campos; telecomunicaciones, seguros, financieros y de servicios bancarios (instalaciones formas de pago, de crédito y de pago), de viaje, de transporte, de educación, de catering, hostelería, salud, agricultura, derecho, vivienda, recreación, asesoramiento y asistencia en la informática y la construcción, todo para permitir a terceros ver y adquirir dichos servicios por cualquier medio, en particular, un sitio web.

En *Clase Internacional 38* de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “Telecomunicaciones; servicios de tableros electrónicos informativos (telecomunicaciones); servicios de difusión de internet; comunicaciones por terminales de computadoras o de redes de fibra óptica; servicios de proporcionar conexión de telecomunicaciones a una red informática global; servicios de facilitar acceso a usuarios a una red informática global; servicios de alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales;



alquiler de equipos de telecomunicaciones; acceso a los servicios de información y manejo de datos remotos para proporcionar contenido inalámbrico a las computadoras portátiles y dispositivos móviles; proporcionar tiempo de acceso de telecomunicaciones a redes de comunicaciones electrónicas para identificar, localizar, agregar, distribuir y administrar los datos y enlaces con servidores informáticos a terceros, procesadores informáticos y usuarios informáticos; servicios de comunicaciones para la transmisión, el almacenamiento, acceso, recepción, descarga, difusión, clasificación, compartir pantalla, el formato y la transferencia de textos, imágenes, contenidos de audio, video y contenido de datos por redes de telecomunicaciones, redes de comunicaciones inalámbricas y de internet; proporcionar sitios web, portales de internet y redes en línea para la transmisión, la mejora de la memoria, acceso. recepción, descarga, transmisión, difusión, distribución, exhibición, formato y transmisión de textos, imágenes, contenidos de audio, video y contenido de datos relativos a una amplia variedad de campos y en particular los de entretenimiento, la recreación, la cultura, la educación, la ciencia, el comercio y los bienes de consumo; servicios de transmisión electrónica de información y datos; servicios para asegurar la transmisión de datos, incluso con código de acceso; prestación de servicios de acceso a bases de datos y centros de servidores de bases de datos informáticos o telemáticos; prestación de servicios de acceso a directorios, bases de datos, noticias, sitios web y blogs en línea y material de referencia en línea; prestación de servicios para la transmisión de información contenida en bases de datos o telemática Server; sonoro, visual y audiovisual en transmisión en Internet u otra computadora o red de comunicaciones; programación de sitios web; prestación de servicios de teleconferencias o videoconferencias; comunicaciones por radio o por teléfono; servicios de radiotelefonía móvil; servicio de comunicación inalámbrica; servicios de distribución de contenido de radio o televisión, incluyendo música, conciertos, programas y emisiones de radio y televisión; servicios de electrónica inalámbrica, telemática y servicios de mensajería de texto; servicios para proporcionar foros en línea, salas de chat, redes en línea y otras comunicaciones electrónicas, para la transmisión de mensajes entre usuarios de ordenadores sobre una amplia variedad de temas, incluyendo el entretenimiento, la recreación, la cultura, la educación, la ciencia, los ordenadores, los bienes comerciales y de consumo; proporcionar foros en línea, salas de chat,



redes en línea y otras comunicaciones electrónicas para la transmisión entre usuarios de contenido de computadoras, fotos, videos, textos, datos, imágenes y otros archivos electrónicos pertenecientes a una amplia variedad de temas, y sobre todo de entretenimiento, recreación, cultura, educación, ciencia, comercio y los bienes de consumo; servicios de información relativa a las telecomunicaciones; servicios de agencias de prensa o (nuevos) servicios de información; proporcionar directorios de números de teléfono, direcciones de empresas, direcciones de correo electrónico, direcciones de páginas web, redes de direcciones y números de teléfono de las personas, lugares y organizaciones.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas seis minutos cincuenta y cinco segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce, 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 mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas once minutos veintiséis segundos del dos de diciembre del dos mil catorce, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, el cual fue admitido por el Registro y por esa razón 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, determina la inadmisibilidad de la marca por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado carece de aptitud distintiva en relación a los productos y servicios que pretende proteger, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía *Cdiscount*, manifiesta en escrito presentado en fecha treinta de octubre del 2014, que se refiere al recurso de revocatoria con apelación, así como en sus agravios, que la compañía lo que desea proteger es el propio nombre de la empresa que la respalda, pues su finalidad es dar a conocer la marca a nivel global y que haya una relación entre marca y compañía. Así mismo indica, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran la denominación propuesta sin descomponer el signo distintivo; que el juez debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quienes serán los compradores del bien o servicio respaldado en tales signos; que la marca solicitada es de fantasía ya que está formada por una palabra que no tiene ningún significado en español o en cualquier idioma y que el signo propuesto puede ser considerado como evocativo, en el sentido de que los productos y servicios que se protegen tienen un precio bajo o moderado.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual define la marca como:

“[...] Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente



distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. [...]”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos 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. [...].

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación [...] o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]

Coincide este Tribunal con el Registro al considerar que el signo **Cdiscount** no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que no cuenta con la suficiente *distintividad* para los servicios que pretende amparar.

El término **Cdiscount** es una palabra compuesta conformada por la letra “C” en mayúscula y colores rojizos así como la palabra “discount” en letras color azul, que en el idioma español significa “descuento” (tomado de <https://translate.google.com.co/#en/es/discount>), siendo este un término usado en el mercado y que indica directamente al consumidor que los artículos o productos ofrecidos en estas operaciones tienen una reducción en sus precios.

La letra “C” se encuentra aislada y debilitada en su impresión por la palabra discount, que como se indicó anteriormente, refiere conceptos de carácter u connotación genérica que no pueden ser apropiados por parte de un tercero y ser considerados como elementos que le proporcionen la actitud distintiva a una marca. Lo anterior, en virtud de que cuando entran a ser analizados por

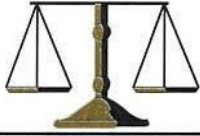


el operador del derecho este debe proceder a identificar los términos genéricos que lo componen, dado que estos factores pueden ser utilizados únicamente como complemento de las denominaciones pero no le pueden proporcionar el grado de distintividad al signo.

Fonéticamente la letra “C” equivale a la palabra *SE*, por lo que globalmente el signo lleva a la idea de que “*se descuenta*” y conceptualmente gira alrededor de descuento, lo que hacen que no tenga fuerza distintiva sobre el conjunto. El consumidor para referirse a la marca deberá pronunciarla incluyendo la palabra descuento, lo que hace que la marca gire alrededor de una promesa de descuento que dentro del tráfico mercantil constituye un vocablo de uso común necesario en el comercio. La marca de esta forma, al ser observada en su conjunto, produce sin necesidad de una operación de fantasía, sino de forma inmediata, el reconocimiento de la palabra descuento, discount en inglés como eje central de la misma, de ahí que describe una característica que pueden tener en el comercio productos y servicios ofrecidos, y de ahí que gira alrededor de términos generales y de uso necesario en el comercio. En este sentido, para el caso que nos ocupa **Cdiscount** no puede ser apropiable, por ende no puede ser considerado como elemento que le otorgue la distintividad requerida.

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 los productos o servicios al cual se aplican, 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).

El signo **Cdiscount** en las clases solicitadas 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 35, y 38 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir en general



productos comerciales, servicios de publicidad y administración, servicio de venta a minoristas referido a productos y servicios comerciales, así como todos aquellos productos y servicios indicados en el Resultando de la presente resolución, causarían engaño o confusión sobre los bienes ofrecidos al consumidor ya que está proporcionando una información de que todas y cada una de estas mercancías están en descuento, baratillo o de bajo precio frente al resto de los de su misma especie y competencia, cuestión que será apreciada por el público consumidor con la posibilidad de generar un engaño; este signo generaría una expectativa que no calza con la descripción de los productos y servicios de la marca, ya que como se observa a lo largo del expediente, no se ha hecho limitación a productos o servicios con un descuento sobre el precio original o de mercado.

Considera entonces este Tribunal, que el signo **Cdiscount** no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los numerales de la Ley de Marcas ya mencionados, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado *Cristian Calderón Cartín* en su condición de Apoderado Especial de la compañía *CDiscount*, 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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el Licenciado *Cristian Calderón Cartín* Apoderado Especial de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de la compañía denominada **CDiscount**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas seis minutos cincuenta y cinco segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce, la cual se **confirma**, denegando el registro de la marca de comercio y servicio **Cdiscount**, en Clase Internacional 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 35, y 38, presentado por la recurrente. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55