

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0105-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “SISTEMA POLIMODAL” (DISEÑO)

FLOR EMPRENDIMIENTOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-8718)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

## VOTO N° 0514-2014

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del primero de julio de dos mil catorce.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno- mil sesenta y seis- seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **FLOR EMPRENDIMIENTOS SAS**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia y domiciliada en Via Cota Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos y cincuenta y siete segundos del nueve de enero de dos mil catorce.

### RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 09 de Octubre del 2013, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición dicha, solicitó el registro de la marca de servicios



**SISTEMA  
POLIMODAL**

, para proteger y distinguir en “*Clase 38 del nomenclátor internacional: “Telecomunicaciones; acceso a redes informáticas mundiales; servicios de proveedores de acceso a usuarios a redes informáticas mundiales; alquiler de aparatos de telecomunicaciones; alquiler de aparatos para envío de mensajes; alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales; transmisión de archivos informáticos; comunicaciones por terminales de*



*computadora; comunicaciones radiofónicas; comunicaciones telefónicas; comunicaciones telegáficas; conexión telemática a una red informática mundial; correo electrónico; comunicación electrónica; difusión de programas de televisión ; emisiones radiofónicas; emisiones de televisión; servicios de encaminamiento y enlace para telecomunicaciones; envío de mensajes; provisión de canales de telecomunicación; información sobre telecomunicaciones; servicios de teleconferencia; teledifusión por cable; comunicaciones telefónicas; servicios telefónicos; transmisión de archivos digitales; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; transmisión por satélite; provisión de foros de discusión [chats] en Internet; servicios de difusión inalámbrica; comunicación entre ordenadores y terminales informáticos o mediante éstos; consultoría, información y asesoramiento en el ámbito de las telecomunicaciones; difusión de programaciones de contenidos de video y de audio por Internet.; difusión de programas de radio y televisión pro redes de cable o inalámbricas; difusión por la red; facilitación de acceso a bases de datos; información sobre telecomunicaciones; intercomunicación informática; operación de equipos de telecomunicación; provisión de foros en línea; provisión de foros de discusión [chats] en Internet; servicios de asesoramiento y consultoría en materia de comunicación inalámbrica y equipos de comunicación inalámbrica; servicios de foros en línea para la transmisión de mensajes, comentarios y contenidos multimedia entre usuarios; transmisión de archivos de datos, audio y vídeo y multimedia; transmisión y distribución de datos o imágenes audiovisuales mediante una red mundial informática o Internet. / **Clase 41**, Servicios educativos; publicación de libros; montaje de programas de televisión; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de congresos; organización y dirección de seminarios; simposios, talleres de formación; asesoramiento en educación o formación; orientación profesional; orientación vocacional; publicación de textos no publicitarios; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; academias [educación];celebración de conferencias educativas; consultoría en formación , formación complementaria y educación; difusión de material educativo; elaboración de planes de estudio, cursos, manuales o estudio y exámenes; información sobre educación o actividades recreativas suministrada en línea desde una base de datos informática o Internet, o mediante programas de radio y televisión; organización y celebración de reuniones*



*sobre temas educativos; publicación de material impreso, también en formato electrónico, que no sea para fines publicitarios; publicación en línea de material multimedia; puesta a disposición de manuales de aprendizaje en línea; servicios de bibliotecas de consulta de publicaciones y registros documentales; servicios de interpretación y traducción”*

**II.** Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta minutos y cincuenta y siete segundos del nueve de enero de dos mil catorce, 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 (...)*”.

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de enero del 2014, la Licenciada **López Quirós**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que se desestimó el recurso de revocatoria por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**IV.** 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 invalidez 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 la Juez Mora Cordero; 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.** El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto consideró que el signo marcario “**SISTEMA POLIMODAL**” (**DISEÑO**) no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado, debido a que está compuesto en su totalidad por términos que en la usanza comercial son la designación común o usual del producto, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante manifestó que considera errada la apreciación del Registrador dado que el Principio de Unicidad establece que la marca debe analizarse de forma conjunta siendo que es la manera como la percibe el consumidor promedio y procede a describir la marca propuesta, argumentando que el análisis holístico del diseño y los términos **SISTEMA** y **POLIMODAL** son el indicador de la distintividad de la marca por lo que realizar un análisis de los términos en forma separada no está justificado, debido a que se estaría dando una impresión comercial distinta. Agrega que al ser considerados todos los elementos en su conjunto brindan una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y la identifican con los servicios que protege.

Continúa diciendo el recurrente que la marca solicitada es registrable de conformidad con la Ley de Marcas y se refiere a su artículo tercero, por lo que consecuentemente cuando un término logra distinguir los productos y servicios de forma única y original podrá convertirse en marca al cumplir con los supuestos de dicho artículo.

Otro punto que menciona el apelante es el de la distintividad de la marca e indica que al realizar una búsqueda del término **POLIMODAL** en el Diccionario de la Real Academia Española no se encuentra ningún significado, por lo que es un término de fantasía, al ser el término **POLIMODAL** una combinación original de un prefijo de palabras de la lengua griega y otro término resulta indudablemente un término de fantasía, el cual exime la posibilidad de ser una marca genérica o engañosa, y la composición de términos en una sola palabra es la forma característica de convertir los términos en signos distintivos eliminándoles el significado que por



sí solas argumenta el Registro que tienen. También apunta a que la marca **SISTEMA POLIMODAL” (DISEÑO)** fue otorgada en Colombia para proteger servicios en las clases internacionales 38 y 41, no habiéndola encontrado ni genérica ni descriptiva, y señala que la marca propuesta es una marca que contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un servicio sin que se confunda con otro igual o similar.

Por último indica la representación de la sociedad apelante que la marca solicitada se puede denominar evocativa ya que solamente le da una idea al consumidor que se trata de un sistema especial, sin embargo no detalla a qué tipo de sistema hace referencia y cita jurisprudencia aplicable en Colombia, e indica para este caso en concreto que al ser una marca mixta compuesta por una gráfica de fantasía en color y dos palabras que en su conjunto logran un impacto visual importante y distintivo, no puede llegar a comprender el consumidor qué servicios comprende la marca SISTEMA POLIMODAL y por ello el signo propuesto no es ni descriptivo, ni genérico, sino evocativo y por lo tanto susceptible de registro.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros, de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. Precisamente, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer esa diferencia, permitiendo al consumidor tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes similares, o susceptibles de ser asociados, que sean puestos en el mercado por otros empresarios. Esta característica de la marca se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de



protección. Dicha norma, en su inciso g) impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

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 “**SISTEMA POLIMODAL**” (**DISEÑO**), los literales **c)** y **g)** 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 haber considerado que el signo marcario propuesto contiene palabras genéricas de uso común y faltos de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger y a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de 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). Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, 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 sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

Asimismo, considera este Tribunal que lo resuelto por el *a quo* se encuentra a derecho, pues es criterio de este, que la marca solicitada, aunque es mixta, contiene elementos denominativos –



que son los más relevantes– que resultan totalmente genéricos e indicativos de los servicios a proteger y también como consecuencia de ello, carece de la distintividad necesaria para ser registrable.

En este sentido, según la Real Academia Española, el vocablo “**SISTEMA**” se define como “*Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí*” y por otra parte el término “**POLIMODAL**”: “ es un método o sistema que reúne varias modalidades”; al analizar ambos términos en conjunto se transmite muy claramente la idea de los servicios que se quiere proteger o distinguir en las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional, lo que lo torna descriptivo y además carente de distintividad como ya se apuntó.

Por consiguiente, los agravios expuestos por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su escrito de apelación, no son de recibo por cuanto el término “**POLIMODAL**” no es de fantasía, es un neologismo que es utilizado en regiones de América y describe un método de educación lo que viene a describir entonces el servicio a proteger. El signo tampoco es “evocativo” como lo pretende hacer ver el apelante, porque como ya se ha dicho, cada término que compone el signo tiene su significado genérico que describe los productos y le resta distintividad condición indispensable para acceder a un derecho de exclusiva por lo que el signo propuesto adolece de falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el inciso c) del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Debido, entonces, a la inoportunidad de la inscripción de la marca “**SISTEMA POLIMODAL**”, por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 presentado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos y cincuenta y siete segundos del nueve de enero de dos mil catorce, la cual en lo apelado, se confirma para que se deniegue la marca “**SISTEMA POLIMODAL**” (**DISEÑO**) 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.**

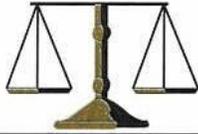
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

### **Marca Intrínsecamente Inadmisibile**

**TE: Marca con falta de distintividad**

**TG: Marcas Inadmisibles**

**TNR: 00.60.55**