



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0132-TRA-PI

Solicitud de Registro de marca (E-COM diseño diseño) (9)

ECOM S.A.S.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-7963)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0653-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cinco minutos del dos de julio del dos mil quince.

Recurso de Apelación y nulidad concomitante interpuesto por el *licenciado Aaron Montero Sequeira*, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su calidad de apoderado especial de la sociedad *ECOM S.A.S.*, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cincuenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las nueve horas treinta y tres minutos treinta y cuatro segundos del diecisiete de setiembre del dos mil catorce ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el *Licenciado Aaron Montero Sequeira*, apoderado especial de la sociedad *ECOM S.A.S.*, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Calle 39 N N° 4N-62, Cali, Valle del Cauca – Colombia, solicitó la inscripción de

la marca de fábrica y comercio  en clases 09 de la Nomenclatura Internacional,



para proteger y distinguir “Software (programas grabados); Programas informáticos (software descargable); Programas de sistema operativos informáticos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas cincuenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial 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 catorce horas treinta y nueve minutos cuarenta y ocho segundos del dieciocho de diciembre del dos mil catorce, la representación de la empresa **ECOM S.A.S.**, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante en contra de la resolución indicada.

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. El Registro de la Propiedad Industrial

rechazó la inscripción de la marca  en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo sétimo inciso g) y artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente en la audiencia conferida para sus agravios manifiesta que la marca

 es una creación original de su representada que intenta proteger productos en clase 09, que se dirige específicamente a consumidores que buscan específicamente productos de índole informático, específicamente a proteger “Software (programas grabados); Programas informáticos (software descargable); Programas de sistema operativos informáticos”, por lo que

no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la registrada. Que  no es ningún tipo de comando, dominio, dirección ni nomenclatura informática, se trata de un signo dirigido a distinguir su marca que es producto de su ingenio y capacidad original; que este signo se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, específicamente por el principio de especialidad donde pueden las marcas pueden convivir pacíficamente, teniendo por ello suficiente aptitud distintiva y por ende debe ser registrado

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal concluye según el análisis realizado, que la

marca solicitada  es carente de distintividad tal y como lo estableció el Registro de la Propiedad Industrial. Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 09 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos sin ninguna distintividad. El signo

 hace referencia en la mente del consumidor al término e commerce que significa



comercio electrónico, esto transgrede el artículo 7 inciso g), así como el numeral 8 inciso k) ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que indican:

***“Artículo 7°. -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”.***

“Artículo 8°. -Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: ...

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal”.

El símbolo  que muestra una letra “e” encerrada en un círculo y que se pretende registrar no

puede ser apropiado por un particular, ya que el símbolo  es utilizado de forma imprescindible por el comercio en el campo de productos y servicios que tienen que ver con la tecnología y por lo tanto ese signo no puede ser apropiado en una marca por un solo titular excluyendo a la competencia de su uso. En el ámbito comercial ese signo significa “**comercio electrónico**” el cual se basa en el uso de sistemas digitales y software, de esta forma

 **@-com** como diminutivo de “**electronic commerce**” en el idioma inglés no es apropiable por ningún competidor en el ramo de software y comercio digital.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para la clase 09 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la



distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca



de fábrica y comercio , no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales productos. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “... ***A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...”***”.

Por las semejanzas del signo @ y el propuesto que tiene una e, también el consumidor podría confundirlos, y siendo este elemento igualmente de uso común en el sector de informática y comercio electrónico, no puede ser apropiado marcariamente para ese sector, por ello lo primordial que se pretende es la defensa del consumidor, y no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Por otra parte, los alegatos de que en nuestro país existen marcas que se encuentran registradas y que son del mismo corte del signo solicitado, no son vinculantes a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en Costa Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro país u otros, ya que es



acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus 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 dicha inscripción, teniendo presente que rige el principio de individualidad.

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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 Aaron Montero Sequeira,*, representante de la sociedad *ECOM S.A.S.*, y confirmar la resolución venida en alzada.

QUINTO: 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *Sin Lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado Aaron Montero Sequeira,* en representación de la sociedad *ECOM S.A.S.*, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cincuenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos del veintiséis de noviembre del dos mil catorce, la cual en este acto *se confirma* denegándose la solicitud de inscripción de la marca

de fábrica y comercio  para la clase solicitada. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36