



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0310-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “MICOMPRA.CO.CR”

GRUPO NACION GN, S.A, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-10290)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 813-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín** quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **GRUPO NACION GN, S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos veinticinco segundos del tres de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de noviembre de dos mil trece, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios: **MICOMPRA. CO.CR** en clase 35 para proteger y distinguir: *“Servicios de una plataforma en internet para compra a terceros.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos veinticinco segundos del tres de marzo 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 para la clase internacional solicitada...*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo de 2014, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO NACION GN, S.A** , apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente



distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado está compuesto por términos que en la usanza comercial son comunes relacionados a los productos, por lo cual no es posible su registro.

Por su parte, a pesar de que el apelante presentó recurso de apelación, no expresó agravios.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 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.” (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, 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:*

(...)

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

j)Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

(...) Párrafo final: Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio (...)”

En el caso analizado la marca solicitada “**MICOMPRA. CO.CR**” resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada, toda vez que el término “**MICOMPRA**” está constituido de elementos genéricos ya que en el comercio trata precisamente de compraventas. El término “mi” no ofrece además distintividad, por ser un adjetivo posesivo, que relacionado con la compra describe con elementos genéricos la actividad de los clientes. Se trata entonces de la apropiación de términos genéricos de uso común en el comercio, por lo que el signo propuesto



no presenta una distintividad suficiente para ese registro. Al respecto el artículo 28 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señala:

Artículo 28. “Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”.

Conforme la norma señalada el término “compra” no es protegible por ser de uso común, ya que justamente el comercio trata de la compraventa de bienes y servicios. Además resulta de aplicación en el presente caso, el artículo 7 inciso d) ya que “MI COMPRA” describe el servicio a proteger, que es facilitar “compras de terceros” y ahí el usuario se asegura que en la plataforma hace su compra.

Unido a lo anterior, considera este Tribunal que debe aplicarse el inciso j) del artículo 7 señalado, ya que el término co.cr se refiere a una dirección de nombre de dominio, por lo que se considera que se trata de elementos engañosos en la marca generando una confusión en el sentido de que se trata de un nombre de dominio y no de una marca.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y además este signo genera riesgo de engaño y confusión, por lo que de conformidad con los incisos g) y j) del artículo 7 citado, se trata de una marca inadmisibles por razones intrínsecas, por cuando el signo utilizado no tiene suficiente aptitud distintiva.

Conforme a lo indicado, 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 sociedad **GRUPO NACION GN, S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos veinticinco segundos del tres de marzo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.



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, 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 expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **GRUPO NACION GN, S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos veinticinco segundos del tres de marzo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55