

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0290-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS

MYAPPSOFTWARE, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-6281)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0360-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas siete minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María De La Cruz Villanea Villegas**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **MYAPPSOFTWARE, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 18 calle 26-21, Zona 10. Arkadia Shopping Mall L230, Guatemala, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:49 horas del 26 de mayo de 2022.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Villanea Villegas**, de calidades y en la representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de



servicios , para proteger y distinguir en clase 42: servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño conexos, diseño y desarrollo de equipos

informáticos y software, asesoría, soporte y soluciones tecnológicas.

A lo anterior, mediante resolución de las 11:33:49 horas del 26 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según los incisos c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María De La Cruz Villanea Villegas**, en la representación citada, apeló lo resuelto e indicó:

1-La marca fue desmembrada para realizar su estudio, que el análisis en conjunto la dota de distintividad.

2-Separar la marca para su análisis la convierte en descriptiva, cuando los servicios que se pretenden proteger, así como el nombre de la marca no pueden llevar a esa conclusión.

3-Los servicios solicitados y el nombre de la marca no pueden calificarse como usuales o necesarios en la práctica.

4-La marca es evocativa, da la idea al consumidor ante qué tipo de servicios se estaría enfrentando, o bien, que rama del comercio está destinado dicho servicio.

Solicita se acoja el recurso y se continúe con el proceso.

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


TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, se observa un error material ya que en el apartado de análisis del signo solicitado indica que la marca distingue “*servicios de depilación, servicios de belleza en forma general*”, pero la resolución si cita en su parte inicial correctamente la clase y los servicios,

además el análisis de fondo que realiza el Registro, se basa en los servicios correctos; por lo que no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE RECHAZO INTRÍNSECAS DEL ARTÍCULO 7 INCISOS C), G) Y J). En el análisis del signo solicitado el Registro indica que los servicios que distingue no se limitan a **criptonube** lo que provoca engaño, y si los servicios fueran limitados carecería de aptitud distintiva. Además, el Registro agrega que la marca solicitada es una yuxtaposición de términos usuales y necesarios en el comercio en que se van a prestar los servicios y que la marca no es evocativa. Observa que la marca **criptonube** (diseño), brinda una idea al consumidor de que lo que se pretende proteger es un espacio de almacenamiento para dinero virtual o criptodivisas y dado que el signo protege una serie de servicios tecnológicos, no limitados a las criptomonedas se induce a error al público consumidor.

El Tribunal discrepa de los resuelto por el registro por los siguientes motivos:



El signo solicitado es , el prefijo cripto según el diccionario en línea de la Real Academia Española significa: “1. elem. compos. Significa 'oculto, encubierto'. Criptoanálisis, criptología”(<https://dle.rae.es/cripto->), por lo que se puede considerar como una información oculta en la nube, término que resulta evocativo ya que brinda al consumidor una idea acerca de alguna propiedad, cualidad o característica del servicio que distingue o va a distinguir, así como de la actividad que desarrolla su titular, en este caso servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño conexos, diseño y desarrollo de equipos informáticos y software, asesoría, soporte y soluciones tecnológicas, esos servicios pueden ser variados y no únicamente relegarse a las criptomonedas como lo analiza el Registro.

Sumado a lo anterior, el análisis en conjunto del signo le brinda distintividad para poder ser registrado, pues el diseño de la nube de carácter tecnológico en color amarillo forma parte del conjunto marcario y el carácter evocativo del signo permiten que no sea considerado como un término usual o de uso común en el comercio, por lo tanto, no violenta los incisos c) y g) del artículo 7 de la *Ley de marcas*.

Además, el signo no encaja en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas que indica: “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

el concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación a otro signo. (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan (pp.254 a 256).

Cabe advertir que según el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas la realización del examen de fondo de una marca debe realizarse en base a la impresión gráfica, fonética e



ideológica que produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo sin desmembrarlo no engaña al consumidor sobre las características de los servicios que pretende distinguir.



El consumidor al observar la marca para los servicios solicitados no va a incurrir en error alguno sobre la procedencia empresarial de los mismos, o pensar que se trata únicamente de criptomonedas ya que los servicios pueden ser otros, como los pretendidos.

Además, el término CRIPTO, como se mencionó líneas atrás, respecto de las especificaciones de los servicios que se prestarán a través de esa plataforma resulta ser evocativo, el consumidor no se verá engañado ya que la marca es distintiva para: servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño conexos, diseño y desarrollo de equipos informáticos y software, asesoría, soporte y soluciones tecnológicas. El carácter engañoso debe determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.”

Para el caso que se analiza el engaño no se configura.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el principio de veracidad de la marca el cual:

...tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad Intelectual, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (Kozolchyk, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176).

El signo solicitado no atenta contra los principios de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los servicios que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para su registro.

No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducirse a preferir una oferta que sugiere una falsa información, por todo esto considera el Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada **María De La Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MYAPPSOFTWARE, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:49 horas del 26 de mayo de 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca



en clase 42, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María De La Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MYAPPSOFTWARE, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:49 horas del 26 de mayo del 2022, la cual en este acto **se revoca** por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud



de registro de la marca **criptonube** en clase 42, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53