

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0502-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial:

GENTE MAS GENTE, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-3237)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0053-2019


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con tres minutos del treinta de enero del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, Santa Ana, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE, S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 3-101-569828, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:02:49 horas del 21 de setiembre del 2018.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de abril del 2018, la licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa, **GENTE MAS GENTE, S.A.**, presentó la solicitud de inscripción del nombre

comercial  para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial en línea dedicado a ofrecer servicios de venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos, administración de programas de incentivos para la promoción de ventas, organización, operación y supervisión de planes de ventas y de incentivos promocionales, promoción de ventas, promoción de ventas a terceros, servicios de gestión de ventas, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, ofrecimiento y venta de productos en línea, administración de programas de fidelidad del consumidor, organización y gestión de planes de incentivación y fidelidad empresarial, servicios de estudios de mercado relacionados con la fidelidad de los clientes. Ubicado en San José, Santa Ana, Distrito Pozos, de la Iglesia Católica de Pozos 400 metros norte, contiguo a Quebrada Rodríguez, Edificio Pekin”.


En razón de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial dictó resolución de prevención de las 15:44:35 horas del 3 de mayo del 2018, siendo, que la solicitante producto de dicha prevención, mediante escrito presentado ante el Registro el 07 de junio del 2018, indica:

“... Deseo modificar la lista de servicios a proteger para que en adelante sea la siguiente:


Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de venta al por mayor y al detalle de productos de consumo masivo, artículos electrónicos, artículos decoartivos, artículos promocionales, electromésticos, artículos para el hogar, vestimenta, administración de programas de incentivos para la promoción de ventas, organización, operación y supervisión de planes de ventas y de incentivos promocionales, promoción de ventas, promoción de ventas a terceros, servicios de gestión de ventas, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, ofrecimiento y venta de productos de consumo masivo, artículos electrónicos, electrodomésticos, artículos promocionales, artículos para el hogar, artículos


decorativos y/o vestimenta en línea, administración de programas de fidelidad del consumidor, organización y gestión de planes de incentivación y fidelidad empresarial, servicios de estudio de mercado relacionados con la fidelidad de los clientes”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad consideró mediante resolución de las 10:02:49 horas del 21 de setiembre del 2018, rechazar el signo solicitado, porque determina que está integrado por palabras usuales dentro del mercado de los servicios de venta, y carecen de distintividad necesaria para su registro, y no es susceptible de diferenciar el establecimiento en el mercado en relación con otros establecimientos destinados al mismo giro comercial, lo que lo hace inapropiable por parte de un particular, de conformidad con el artículo 2, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Prpiedad Industrial el 08 de octubre del 2018, la licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, interpuso recurso de apelación, y así en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como parte de sus agravios lo siguiente: **1-** Que el

nombre comercial  tiene aptitud distintiva. EL signo que se pretende inscribir contiene elementos que son genéricos o de uso común para los servicios que se pretenden proteger, sin embargo, contiene además otros elementos que le permiten adquirir la distintividad requeida. **2.-** Que el Registro permitió la inscripción de la solicitud del signo



 tramitado bajo el expediente 2017-3688 e inscrito bajo el registro 265764,

en el que consideró que el signo tiene suficiente distintividad pero el signo  no.

3.- Que el registrador al analizar el signo debió aplicar la teoría de la visión de conjunto.

SEGUNDO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.


CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, es decir, su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello; al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección, entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.


Respecto del procedimiento de registro de este tipo de signo, el artículo 68 de la Ley de citas establece que: *“Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de marcas...”*


En este sentido, para realizar el análisis de registrabilidad de un nombre comercial debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 65:

“Artículo 65º- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo...o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre o sobre la procedencia

empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”. (la negrita es del original).

En aplicación de lo anterior, tenemos que el nombre comercial solicitado  en su conjunto está compuesto por las palabras: **multi money** y **MALL VIRTUAL**, donde el prefijo “**multi**” como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial citando el diccionario de la Real Academia Española, significa “**muchos**”, y “**money**” según el traductor wordreference es “**dinero**”, y “**MALL VIRTUAL**”, traducido del idioma inglés al español es “**centro comercial virtual**”, el cual refiere a un establecimiento en línea. De manera, que

el signo  se compone de expresiones de carácter descriptivo como es “**multi money**”, ya que ésta transmite o da la idea a los consumidores que se puede pagar por muchos o multiples medios los productos y servicios que se comercializan en el mall virtual-establecimiento en línea, y por otra parte, por palabras genéricas y de uso común o habitual como es la frase “**MALL VIRTUAL**”, que se trata de un término común en el argot comercial solicitado, que como puede apreciarse posee un significado claro y de esta manera lo percibirá el consumidor, pues es un término transparente en su concepto, y muy conocido en el comercio costarricense, las cuales pueden ser utilizadas por los otros empresarios para distinguir sus servicios o giro comercial, de manera, que al estar conformado el signo propuesto por palabras descriptivas, genéricas, y de uso común o habitual, éste no resulta distintivo, dado lo cual no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito.

En razón de lo anterior, estima este Tribunal, que el nombre comercial  propuesto en relación con el giro comercial a proteger, sea, un establecimiento comercial en línea dedicado a brindar servicios de venta al por mayor y al detalle de productos de consumo masivo, artículos electrónicos, artículos decoartivos, artículos promocionales, electromésticos, artículos para el hogar, vestimenta, administración de programas de

incentivos para la promoción de ventas, organización, operación y supervisión de planes de ventas y de incentivos promocionales, promoción de ventas, promoción de ventas a terceros, servicios de gestión de ventas, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, ofrecimiento y venta de productos de consumo masivo, artículos electrónicos, electrodomésticos, artículos promocionales, artículos para el hogar, artículos decorativos y/o vestimenta en línea, administración de programas de fidelidad del consumidor, organización y gestión de planes de incentivación y fidelidad empresarial, servicios de estudio de mercado relacionados con la fidelidad de los clientes, carece de aptitud distintiva, por las razones mencionadas líneas arriba.

El nombre comercial solicitado no tiene aptitud distintiva porque no puede ser individualizado dentro del comercio, y esa falta de distinción, hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tiene un carácter distintivo dentro del comercio en donde el consumidor pueda identificar o diferenciar un establecimiento de otro establecimiento que también ofrece los mismos servicios. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 2 de la ley citada.

De conformidad con lo indicado líneas arriba, estima este Tribunal que no lleva razón la apelante, cuando sostiene que el nombre comercial tiene aptitud distintiva porque cuenta con otros elementos, ya que éstos componentes como son los colores o tipo de letra no le agregan ese aspecto esencial –carácter distintivo- que requiere el signo para ser inscrito. Siendo que la parte denominativa es la que tiene mayor presencia en el conjunto a registrar, y el mismo está conformado por palabras descriptivas, genéricas, de uso común o habitual en el argot comercial.

Por otra parte, no lleva razón la apelante, cuando utiliza como defensa la inscripción del signo



LA REVOLUCIÓN FINANCIERA

a efecto de que sea registrado el nombre comercial



solicitado, ya que el hecho de tener un signo registrado, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo. Ello, porque cada solicitud de marca que ingrese al Registro de la Propiedad Industrial, a efecto, de obtener su respectivo registro, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado, en virtud del principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada dentro de su específico marco de calificación registral.

Respecto a que el signo debe ser analizado tomando en cuenta la visión de conjunto, no debe olvidar la apelante que, es precisamente partiendo de ese análisis que el registrador logra determinar que el nombre comercial solicitado carece de aptitud distintiva, de lo contrario no podría llegar a esa conclusión. Por lo que no resulta procedente el registro del signo solicitado.

Por los argumentos y citas normativas expuestas, considera este Tribunal, que no existen motivos para resolver en sentido distinto a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:02:49 horas del 21 de setiembre del 2018, la que en este acto se **confirma**,

denegándose la solicitud de inscripción del nombre comercial




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, No. 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GENTE MAS GENTE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:02:49 horas del 21 de setiembre del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose

la solicitud de inscripción del nombre comercial . 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

**TE: PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL**

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.10