

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0403-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios (MULTIMEDIOS)

(33, 38, 41)

MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-

10644)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]



VOTO 0633-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta minutos del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, vecina de San José, apoderada especial de *Multimedios Estrellas de Oro, S.A. de C.V.*, organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Avenida Eugenio Garza Sada # 2145, Colonia Roma Sur Monterrey, Nuevo León, México, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:42:27 horas del 19 de mayo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:52:09 horas del 28 de octubre del 2016, el licenciado Carlos Manuel Valverde Retana, en su condición de apoderado especial de *Multimedios Estrellas de Oro, S.A. de C.V.*, solicitó la



inscripción de la marca de servicios para proteger y distinguir en las siguientes clases:

- Clase 35 Internacional: “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de Oficina.*”
- Clase 38 Internacional: “*Telecomunicaciones*”
- Clase 41 Internacional: “*Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:42:27 horas del 19 de mayo del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción.**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 8:52:15 horas del 5 de junio del 2017, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti en la representación dicha, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

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 nulidad o la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Priscilla Loretto Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con el



carácter de No Probado lo siguiente: Que la marca de servicios haya sido utilizada en Costa Rica.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



rechazó la inscripción de la marca, ya que se trata de un término de uso común para los servicios a distinguir y carente de distintividad ya que no se puede asociar a un origen empresarial por parte del consumidor, transgrediendo el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de *Multimedios Estrellas de Oro, S.A. de C.V.*, inconforme con la citada resolución, indica en sus agravios que la denominación MULTIMEDIOS ya ha sido distinguida con carácter de distintiva y coexiste en nuestro mercado con otros signos, y que no lleva razón el Registro al impedir la coexistencia de la representación gráfica del signo que se pretende proteger en nuestro país por parte de una empresa de amplia trayectoria en México.

Que según la información recopilada en Wikipedia, la empresa que representa cuenta con amplia presencia en relación con los servicios que pretende proyectar y mostrando una serie de datos sobre



cadena de radio y televisión, por lo que concluye que la denominación cuenta con un grado de notoriedad y de distintividad adquirida que va más allá del significado primario de

dicho vocablo, razón por la que anexa varios volúmenes originales correspondientes a los últimos tres años y que refieren a tres tipos de publicaciones publicitarias de la empresa, mismos que se encuentran disponibles en línea, lo que demuestra un conocimiento de la denominación por el sector pertinente del mercado. Que su marca cumple con el uso prolongado, divulgación, volumen de ventas y facturación, contando entonces con una distintividad sobrevenida, que no es común ni descriptiva, tampoco lesiona el resto de los intereses de los demás competidores ni de los consumidores, y cumple la función para lo que son creadas las marcas.

Por último, la marca MULTIMEDIOS está inscrita en su país de origen, por lo que es válido considerar la existencia de registros en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 6 quinquies del Convenio de París y el cual debe aplicarse en Costa Rica. Por todo lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual 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. ...”

Siendo que doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La *distintividad* resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda

vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, por ello, es condición primordial para que se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo. Asimismo, se requiere que el signo cuya inscripción se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Dentro de esas causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos son aquellas que derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, relativo a situaciones que impidan su registración respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, 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 y para el caso bajo estudio nos interesan los siguientes:

“Artículo 7º- 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...”

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente ***aptitud distintiva*** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte únicamente ***descriptivo*** de alguna de sus características. De tal manera, su ***distintividad*** respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es decir, un signo marcario no es susceptible de registración si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente 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).

En relación al carácter ***descriptivo***, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“...Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger...”

Dicho lo anterior, este Tribunal concluye que de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro de la marca de servicios



, para las clases 35, 38 y 41, por cuanto, el signo solicitado no es más que la forma usual o común de conocer los servicios ofrecidos, y al admitir un signo como este, no se estaría cumpliendo con la normativa marcaria donde exige que el signo registrable debe ser distintivo ya que este no cuenta con ningún elemento que lo diferencie de los demás servicios similares que se ofrecen en el mercado.

El termino ***MULTIMEDIOS***, y sus derivaciones como Multimedia o Multimedia ofrece conceptualizaciones como ***“...una estructura empresarial que se caracteriza por articular un conjunto de medios de comunicación de distinta naturaleza (clásicamente prensa escrita, televisión y radio) en manos de un mismo grupo propietario”*** (<https://www.google.com/search?q=multimedios+concepto&oq=multimedios+concepto&aqs=chrome..69i57j0.4455j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>); de igual forma, la Real Academia

Española, muestra al termino *como “multimedia 1. adj. Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información.* (<http://dle.rae.es/?id=Q4K6XyV>).

Según la anterior conceptualización, no encontramos elemento alguno que le brinde distintividad a la marca, no hay forma alguna de poder identificar o diferenciarla en el mercado, por medio de algún nombre que lo distinga o que el consumidor pueda diferenciarlo de otros competidores; marcariamente, permitir la inscripción del signo solicitado, sería monopolizar un nombre genérico y de uso común por parte de un solo titular, transgrediendo el derecho de los demás competidores en el mercado para la utilización del término.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece



el inciso g) del artículo 7 de la ley citada, por lo que a la marca  no se le puede autorizar su inscripción respecto a los servicios a proteger en las clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con respecto a los agravios indicados por el recurrente y lo mencionado en su escrito visible a folio 20 y siguientes del legajo de apelación, lo dicho no cuenta como prueba pues no posee los requisitos ni la fuerza que haga cambiar el fondo de lo resuelto por este Tribunal, siendo que se ratifica que el signo en cuestión carece de distintividad, y no se demuestra que la marca haya sido utilizada en nuestro país; pues lo indicado únicamente hace referencia al uso de la marca en el extranjero, y éste no es susceptible de considerarse para demostrar el uso en Costa Rica.

Con relación al agravio de la aplicación de la *distintividad sobrevenida*, en este caso en particular éste no puede ser acogido; la aptitud distintiva sobrevenida, conocida por la doctrina como

“*secondary meaning*”, o “*distintividad adquirida*”, es una figura jurídica que recogen algunas legislaciones marcarias por la cual un signo que no puede alcanzar el estatus de marca registrada, porque adolece de una causal de rechazo intrínseca, puede acceder al registro, ya que por el uso, promoción, publicidad y/o uso efectivo que como marca ha tenido en el comercio, ha adquirido esa capacidad y aptitud distintiva en la mente del consumidor.

La legislación costarricense es omisa en regular este tipo de signos que, adoleciendo de una condición intrínseca que los excluya de la posibilidad de registro, ésta pueda ser superada debido a que por el uso el consumidor pueda aprehender de ellos su origen empresarial. Vale recalcar, que esta figura jurídica es tan excepcional, que en países donde se acepta su aplicación, la misma está sujeto a un riguroso escrutinio probatorio a efectos de ser aprobada.

En nuestro medio, si bien es cierto la figura no está regulada, como ya se indicó líneas arriba, la posibilidad de aplicar este instituto jurídico depende de que se aporten por parte del interesado, los elementos probatorios suficientes para demostrar la condición de distintividad adquirida, por el uso del signo exclusivamente en nuestro país; pero en el caso de marras, toda la argumentación por parte del interesado para probar el uso de la marca, está basada en simples transcripciones de páginas de internet, así como constantes remisiones a las mismas, siendo que, como ya se dijo, no cumplen con lo necesario para ser tenidos en consideración como prueba, pues no es dable que este órgano deba recabar la prueba en lugar del interesado, cuando incluso existe todo un procedimiento establecido por la Dirección Nacional del Notariado para certificar información contenida en la web.

Este Órgano no encuentra elementos que permitan ni siquiera analizar la posibilidad de que esta marca haya adquirido tal posicionamiento en el mercado costarricense para lograr la distintividad sobrevenida y es por ello que, se rechaza el agravio.

Por último, esta aptitud distintiva necesaria al signo para poder coexistir registralmente, según el

Convenio de París advertido por el interesado, más bien estipula, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

“...B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:... 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;...”

Por ello, no se debe aceptar la marca por su propio alegato, pues cada país debe hacer su correspondiente análisis, y en el caso que nos ocupa, la marca presenta razones intrínsecas para ser rechazada, así las cosas, siendo que la normativa propuesta no resulta de aplicable, este agravio también debe ser rechazado.

Recuérdese que, el elemento distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión, y en lo que respecta a la marca de servicios



propuesta, no goza de este status, pues falta el elemento que lo identifique e individualice dentro del mercado como un signo que le permita al consumidor identificarlo como una marca específica y distinta a la de la competencia

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderado especial de la empresa *Multimedios Estrellas de Oro, S.A. de C.V.*, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas

cuarenta y dos minutos veintisiete segundos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por licenciada María del Milagro Chaves Desanti, representante de ***Multimedios Estrellas de Oro, S.A. de C.V.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cuarenta y dos minutos veintisiete segundos del diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, la que en este acto se ***confirma***. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TG. Representación
TNR. 00.4206